

**PARALLELLIMPORTØRENS SPILLEROM VED BRUK
AV VAREMERKET I REKLAME**

**Særlig om parallellimportørens bruk av
varemerkeinnehavers logo.**

Kandidatnummer: 614

Leveringsfrist: 25. november 2007

Til sammen 17998 ord

08.07.2008

Innholdsfortegnelse

<u>1</u>	<u>INNLEDENDE KAPITTEL</u>	<u>1</u>
1.1	Avhandlingens tema og aktualitet	1
1.2	Begrepsforklaringer	3
1.2.1	Konsumpsjon	3
1.2.2	Parallellimport	3
1.2.3	Markedsføring og reklame	4
1.3	Avgrensninger	5
1.4	Videre fremstilling	6
1.5	Rettskilder og metode	7
<u>2</u>	<u>VAREMERKERETTENS FORMÅL</u>	<u>11</u>
<u>3</u>	<u>KORT OM VAREMERKERETTENS INNHOLD</u>	<u>13</u>
<u>4</u>	<u>HENSYN FOR OG IMOT KONSUMPSJONSPRINSIPPET</u>	<u>15</u>
<u>5</u>	<u>KONSUMPSJONSPRINSIPPETS REKKEVIDDE</u>	<u>18</u>
5.1	Hovedregelen om konsumpsjon	18
5.2	Varemerkedirektivets artikkel 7 (2)	21
5.3	Nærmere om vurderingstemaet – ”berettiget grunn”	22
5.4	Typetilfeller av skade på varemerkeinnehavers interesser	23
5.4.1	Forringelse av varemerkets renommé	23
5.4.2	Villedning med hensyn til kommersiell forbindelse	37
5.4.3	Degenerering og utvanning	42
		I

5.4.4	Forholdet mellom de ulike typetilfeller av skade	44
6	SÆRSKILT OM BRUK AV LOGO	47
6.1	Hva er ”logo”?	47
6.2	Den tradisjonelle oppfatning i Norden	47
6.3	Samsvarer tidligere nordisk praksis med nyere praksis fra EF-domstolen?	51
6.4	I hvilken grad kan parallellimportøren anvende varemerkeinnehavers logo i reklame etter dagens rettstilstand?	56
6.4.1	Innledning	56
6.4.2	Skade på varemerket	56
6.4.3	Snylting på varemerkets verdi	57
7	OPPSUMMERING	64
8	KILDER	66
8.1	Litteratur	66
8.2	Rettspraksis	68
8.2.1	Norske avgjørelser	68
8.2.2	Nordiske avgjørelser	69
8.2.3	Avgjørelser avsagt av EF-domstolen	69
8.2.4	Uttalelser fra EFTA-domstolen	70
8.2.5	Avgjørelser avsagt av Office for Harmonization in the internal market (OHIM)	70
8.3	Forslag til avgjørelse fra generaladvokaten	71
8.4	Forarbeider	71
8.5	Elektroniske kilder	71

1 Innledende kapittel

1.1 Avhandlingens tema og aktualitet

Avhandlingens problemstilling er i hvilken grad og eventuelt på hvilken måte en parallellimportør er berettiget til å bruke varemerkeinnhavers logo når han reklamerer for parallellimporterte varer. Begrepet ”logo” vil bli nærmere redegjort for i oppgavens kapittel 6.1. Allerede nå er det likevel nødvendig å understreke at begrepet er vidt, og at de fleste varemerker med unntak av de rene ordmerker kan tjene som en varemerkeinnhavers logo.¹ Dette innebærer at avhandlingens problemstilling faller inn under temaet om grensene for parallellimportørens spillerom ved bruk av varemerket i reklame. Det er derfor nødvendig å vurdere grensene for slik bruk, herunder retningslinjer oppstilt i rettspraksis. På denne bakgrunn vil jeg behandle parallellimportørens spillerom ved bruk av logo.

Avhandlingens tema kan illustreres med et dagsaktuelt eksempel. Tidligere i høst stevnet L’Oreal lavpriskjeden Nille for ulovlig markedsføring av parallellimporterte varer. Sakens bakgrunn var at Nille høsten 2006 skaffet seg et parti Redken sjampo og balsam. Som ledd i sin markedsføring reklamerte Nille for Redken i utvalgte dameblader. Om denne reklamen uttalte direktør for frisørdivisjonen i L’Oreal Norge, Tor Øyestad, følgende:

”Nille laget en annonse som etterligner L’Oreals. Vi kommuniserer noe glamorøst lekkert og urbant. Nilles annonser var lite tiltalende: en modell med stygt, flisete hår plassert i et miljø som minner om høyblokkene på Tveita. Dette er med på å rive ned en merkevare som vi bruker mye penger på å bygge”.²

¹ Varemerker som kun kan oppfattes med andre sanser enn synet, herunder duft- og lydmerker, vil ikke kunne anvendes som logo.

² Assev (2007) side 40.

Spørsmålene temaet reiser er av stor betydning både for varemerkeinnhaver og for den enkelte parallellimportør. Parallellimportøren ønsker å markedsføre sine varer på en mest mulig effektiv måte. I de tilfeller der varemerkeinnhavers logo er godt innarbeidet i markedet, vil det som regel være mest effektivt å benytte logoen i markedsføringen. Sett fra varemerkeinnhaverens ståsted er det lite ønskelig at tredjemenn kostnadsfritt drar nytte av den innsatsen som er nedlagt i utvikling og innarbeidelse av innehaverens logo. Varemerkeinnhaveren vil derfor gjerne begrense parallellimportørens bruk av logo i reklame i størst mulig grad. For begge parter er det derfor av betydning å vite hva som kreves for bruk av varemerket i parallellimportørens markedsføring, herunder i hvilken utstrekning varemerkeinnhaveren kan motsette seg bruk av logo.

Spørsmålet om parallellimportørens adgang til å benytte produsentens varekjenntegn i sin markedsføring er forholdsvis utførlig behandlet i juridisk teori. Spørsmålet om i hvilken grad parallellimportøren er berettiget til å benytte varemerkeinnhaverens logo er imidlertid mindre belyst.

Mens det i nordisk rett har vært en liberal holdning til parallellimport, har man hatt et restriktivt syn på parallellimportørens adgang til å reklamere for parallellimporterte varer ved hjelp av originalprodusentens varemerke.³ I rettspraksis har det tradisjonelt vært lagt til grunn at bruk av logo løsrevet fra bilde av produktet det reklameres for, utgjør varemerkeinnngrep. Varemerket har kun vært tillat brukt i reklame dersom det har vært gjengitt med ordinære typer. Denne restriktive praksisen følges trolig i stor grad fortsatt av aktørene i markedet.

Nyere praksis fra EF-domstolen kan imidlertid tyde på at grensene for hva parallellimportørene må tillates i sin markedsføring, har vært trukket for snevert i norsk rett. På denne bakgrunn er det både interessant og av praktisk betydning å foreta en

³ Jf. Rognstad (2000) side 411.

vurdering av hvilken adgang parallellimportøren har til å anvende logo i reklame etter gjeldende rett.

1.2 Begrepsforklaringer

1.2.1 Konsumpsjon

Det er en alminnelig regel at når en vare er rettmessig solgt under et beskyttet varemerke, mister varemerke innehaveren retten til å gjøre varemerkeretten gjeldende hva angår de solgte varene. Ved å bringe varene på markedet ved førstegangs omsetning oppbrukes – *konsumeres* – varemerkeretten. Vedkommende kjøper får altså rett til å bruke varemerket når varene skal videreselges, leies ut eller på annen måte anvendes i kommersielt øyemed. Regelen om konsumpsjon hviler på den tanke at varemerke innehaveren har fått tilstrekkelig kompensasjon gjennom sin enerett til å bringe varene på markedet første gang.⁴ Tidligere ble regelen konstruert rundt et synspunkt om at kjøperen ved salget hadde fått en ”stilltiende lisens”.⁵ I dag har man gått bort fra denne betraktningssåten. Nå ser man det heller slik at varemerkeretten konsumeres ved det første salget, slik at merke innehaveren ikke lenger kan gjøre sin rett gjeldende overfor bruk av merket på de solgte eksemplarene.⁶

1.2.2 Parallellimport

At varemerkeretten konsumeres som forklart ovenfor, er en rettslig forutsetning for parallellimport. Begrepet ”parallellimport” er et faktisk begrep, uten selvstendig rettslig betydning. Med begrepet forstås her import av lovlig fremstilte varer uten samtykke fra produsenten eller den som innehar rettighetene til produktene i importstaten.⁷ Normalt vil

⁴ Jf. Lassen (2003) side 418.

⁵ Jf. NUT 1958:1 side 31

⁶ Jf. NOU 2001:8 kapittel 6.

⁷ Se Rognstad (2000) side 406.

varene omsettes i importlandet av for eksempel en lisenstager eller en generalagent som er autorisert av varemerke innehaveren. Parallellimport kjennetegnes ved at parallellimportøren etablerer en alternativ forsyning av de samme varene i det aktuelle området. Han utbyr varene på siden av, og i konkurranse med varemerke innehaverens autoriserte forhandlernet. Aksept av slik parallellimport innebærer at varemerke innehaveren ikke kan oppdele markedet i den hensikt å skaffe seg et markedsmonopol med dertil høyere priser på merkevarene.⁸

1.2.3 Markedsføring og reklame

Det foreligger ingen legaldefinisjon av begrepet ”markedsføring”. Med støtte i markedsføringsloven § 2 første ledd kan man imidlertid utlede at all aktivitet som er egnet til å påvirke etterspørselen eller tilbudet av varer, tjenester eller andre ytelse, faller inn under betegnelsen.⁹ Trolig kan markedsføring defineres som en samlebetegnelse på alt arbeid som blir gjort for å lede varer og tjenester fra produksjon til forbruker.¹⁰

En forutsetning for at selger skal få omsatt sine varer, er at markedet er informert om hvilke varer han tilbyr.¹¹ En måte å formidle slik informasjon på er via reklame. Hensikten med reklame er å påvirke forbrukernes valg i markedet. Reklame kan således defineres som virksomhet som har til hensikt å utbre kjennskap til, eller å anbefale en virksomhet, vare eller tjeneste.¹²

⁸ For en mer utførlig fremstilling av begrepet ”parallellimport”, se Rognstad (1999) side 458 flg.

⁹ Jf. lov 16. juni 1972 nr. 47.

¹⁰ Jf. Bokmålsordboka, <http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html>

¹¹ Jf. Dale (1983) side 221.

¹² Jf. Bokmålsordboka, <http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html>

1.3 Avgrensninger

I denne oppgaven skal jeg se nærmere på de situasjoner hvor vilkårene for konsumpsjon i utgangspunktet foreligger. Det avgrenses derfor mot vilkårene for konsumpsjon, herunder spørsmålet om konsumpsjonens territoriale utstrekning og kravet til at varene må være brakt på markedet av varemerke innehaveren selv eller med hans samtykke.

Videre kan det være grunn til å påpeke at når det her snakkes om parallellimportørens adgang til å anvende logo i reklame, siktes det til bruk av varemerke innehavers logo. Dette innebærer at det ikke vil bli redegjort for parallellimportørens adgang til å anvende sin egen logo når han reklamerer for parallellimporterte varer (såkalt co-branding).

Den varemerke innehaver som ønsker å forhindre parallellimportørers bruk av sitt varemerke vil i visse tilfeller kunne påberope seg andre grunnlag enn de varemerkerettslige regler. Varemerkelogoer, emballasje, etiketter, produktomtale og bruksanvisninger kan tenkes å ha opphavrettslig vern, og varemerke innehaveren vil da også kunne påberope seg opphavsretten¹³ for å hindre parallellimportørens markedsføring.¹⁴ Videre vil markedsføringsloven kunne påberopes for å fange opp de aspekter ved markedsføringen som ikke beskyttes av immaterialrettslovgivningen.¹⁵ I denne oppgaven er det kun varemerke innehavers adgang til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket med hjemmel i de varemerkerettslige regler som vil bli behandlet.

Legemidler er et eksempel på varer som har vært parallellimportert i stor utstrekning. På legemiddelområdet gjør det seg imidlertid gjeldende spesielle hensyn, både fordi omsetning av legemidler krever offentlig godkjenning og fordi villedning rundt produktenes innhold og opprinnelse vil kunne få fatale konsekvenser. På denne bakgrunn har EF-domstolen utviklet et komplisert sett med regler og betingelser for markedsføring av

¹³ De opphavsrettslige regler reguleres av åndsverkloven 12. mai 1961 nr. 2.

¹⁴ Jf. Rognstad (2000) side 407.

¹⁵ Jf. Rognstad (2000) side 407.

parallellimporterte legemidler.¹⁶ I denne oppgaven vil jeg ikke gå nærmere inn på de særregler som gjør seg gjeldende på dette området, men vil behandle EF-domstolens praksis på dette området der det er nyttig for å kaste lys over oppgavens problemstilling.

Med begrunnelse i plasshensyn avgrenses det videre mot en redegjørelse for bevisbyrdespørsmål og rettsvirkninger av at parallellimportøren har brukt varemerket på ulovlig måte.

1.4 Videre fremstilling

I det følgende vil jeg først redegjøre for de rettskilder som vil bli anvendt i avhandlingen. Dette er nødvendig fordi varemerkeretten i dag faller inn under EØS-lovgivningen. EØS-rettens kilder og metode skiller seg noe fra den tradisjonelle norske rettslære.¹⁷ Av denne grunn har jeg også valgt å si noe om hvordan de ulike kildene skal tolkes, der dette er hensiktsmessig.

I avhandlingens kapittel 2 tar jeg for meg varemerkerettens formål. Begrunnelsen er at disse formålene er tillagt betydning ved forståelsen av reglene om konsumpsjon. I oppgavens kapittel 3 ser jeg så nærmere på varemerkerettens innhold. De beføyelser som ikke omfattes av varemerkets enerett vil ikke varemerke innehaveren, på bakgrunn av varemerkeretten, kunne motsette seg. Slike beføyelser vil således tredjemenn kunne utøve uavhengig av regelen om konsumpsjon.

Praksis fra EF-domstolen viser at de nærmere grenser for konsumpsjonsprinsippets rekkevidde må trekkes etter en avveining av konsumpsjonsprinsippets og varemerkerettens formål. Hvilke hensyn som her gjør seg gjeldende vil det bli redegjort for i kapittel 4.

¹⁶ Særlig gjelder dette adgangen til å foreta ompakning eller ometikettering, jf. bl.a. sak C-143/00 (Boehringer Ingelheim).

¹⁷ Jf. EØS-rett (2004) side 201.

Videre ser jeg på konsumpsjonsprinsippets rekkevidde, herunder innholdet i unntaksregelen i varemerkedirektivet artikkel 7 nr 2. Her vil jeg særlig se på de typetilfeller av skade på varemerkeinnhavers interesser som i rettspraksis har blitt antatt å gi varemerkeinnhaveren "berettiget grunn" til å motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket i reklame. På denne bakgrunn vil jeg i kapittel 6 behandle parallellimportørens bruk av logo. Først vil jeg se på hvordan nordiske domstoler tradisjonelt har stilt seg til logobruk, for så å se på om denne praksisen er i samsvar med nyere praksis fra EF-domstolen. Avslutningsvis vil jeg si noe om i hvilken grad parallellimportører i dag kan anvende varemerkeinnhaverens logo i sin reklame for parallellimporterte produkter.

1.5 Rettskilder og metode

Varemerkeretten er regulert i lov om varemerker 3. mars 1961 nr. 4. Loven er resultat av et nordisk lovsamarbeid på varemerkerettens område. Formålet med samarbeidet var i størst mulig utstrekning å komme frem til felles varemerkerettslige regler.¹⁸ Samarbeidet har medført at det i dag er stor overensstemmelse mellom varemerkelovgivningen i de nordiske landene. På tross av at de øvrige nordiske lands rettspraksis ikke har noen formell vekt ved forståelsen av norske lovregler, kan slik praksis være et nyttig hjelpemiddel for fortolkningen av norske lovbestemmelser. Harmoniseringshensyn vil være et tolkningsmoment for norske domstoler som vil trekke i retning av at de norske bestemmelser tolkes i samsvar med tilsvarende bestemmelser i øvrige nordiske land.

Varemerkeloven inneholder ingen regler som direkte regulerer spørsmålet om konsumpsjon. I varemerkeloven § 4 har det imidlertid tradisjonelt vært innfortolket et ulovfestet konsumpsjonsprinsipp.¹⁹

¹⁸ Jf. NUT 1958:1 side 9.

¹⁹ Jf. Lassen (2003) side 420.

Varemerkeretten er omfattet av EØS-avtalen, og Norge ble ved undertegning således forpliktet til å gjennomføre Varemerkedirektivet²⁰ i norsk rett. Dette ble gjort ved endringslov av 27. november 1992 nr.113 til varemerkeloven. Spørsmålet om konsumpsjon reguleres i varemerkedirektivet artikkel 7. Lovgiver anså det ikke nødvendig å endre ordlyden i varemerkeloven § 4 da Norge tiltrådte EØS-avtalen.²¹ Dette innebærer at bestemmelsen i dag må fortolkes innskrenkende, på bakgrunn av konsumpsjonsprinsippet slik det fremgår av varemerkedirektivet artikkel 7.²²

Når man skal søke å klarlegge konsumpsjonsregelens rekkevidde er direktivtekstens ordlyd et naturlig startsted. Direktivtekstens artikkel 7 er knapp og gir lite veiledning når man skal vurdere hvor grensene for prinsippet skal trekkes. Her kan imidlertid bestemmelsens forhistorie være til hjelp. Konsumpsjonsprinsippet ble nedfelt i varemerkedirektivet artikkel 7 ut fra et ønske om å kodifisere det konsumpsjonsprinsippet som allerede var skapt og utviklet av EF-domstolen med grunnlag i EF-traktaten artikkel 28 og 30 (tidligere artikkel 30 og 36). EØS-avtalen inneholder tilsvarende bestemmelser i artikkel 11 og 13. Dette innebærer at direktivbestemmelsen må fortolkes i lys av disse bestemmelsene. På tross av at spørsmål om konsumpsjon i dag formelt skal løses utelukkende på bakgrunn av varemerkedirektivet artikkel 7, danner praksis vedrørende bestemmelsene i EF-traktaten artikkel 28 og 30 grunnlaget for forståelsen av bestemmelsen.²³

Av lov om domstolene av 13. august 1915 nr. 5 § 51a følger det at norske domstoler kan forelegge tolkningsspørsmål for EFTA-domtolen dersom de er i tvil om hvordan EØS-retten skal forstås. Uttalelsene fra EFTA-domstolen er imidlertid kun rådgivende for de nasjonale domstoler, jf Overvåknings- og domstolsavtalen (ODA-avtalen) artikkel 34. Dette innebærer at norske domstoler har en selvstendig rett og plikt til å ta stilling til

²⁰ Jf. EFs første rådsdirektiv om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om varemerker av 21. desember 1988.

²¹ Se Ot.prp. 72 (1991-1992) side 55.

²² Jf. Rt. 2004 side 904.

²³ Jf. bl.a. forente saker C-427793, C-429793 og C-436793 (Bristol-Meyers Squibb)

hvorvidt og i hvilken grad uttalelser fra EFTA-domstolen skal legges til grunn. På tross av dette har Høyesterett ved flere anledninger uttalt at det skal mye til for at Høyesterett skal fravike uttalelser fra EFTA-domstolen.²⁴ At EFTA domstolens uttalelser skal tillegges stor vekt gjelder generelt. Vekten vil imidlertid øke ytterligere når man befinner seg på områder hvor EU/EØS retten er spesialisert og utviklet, slik som på varemerkerettens område.²⁵

I EØS-avtalens art. 6, jf. art. 2, er det fastsatt at bestemmelser i EØS-avtalen og vedleggene til avtalen som er identiske med bestemmelser i EF-retten skal tolkes i samsvar med de avgjørelser som var avsagt av EF-domstolen forut for EØS-avtalens undertegnelse. Avgjørelser truffet etter undertegning av EØS-avtalen, dvs. etter 2. mai 1992, er ikke formelt bindende for Norge. Høyesterett har likevel fastslått at også nyere praksis fra EF-domstolen skal tillegges stor vekt når norske domstoler står overfor direktivregulerte spørsmål.²⁶ Som uttalt av Lassen og Stenvik vil ”rettsanvendelsen i slike tilfeller mer dreie seg om å klarlegge innholdet i de retningslinjer EF-domstolen har gitt, enn å studere mer tradisjonelle rettskildefaktorer som regeltekst, forarbeider osv”.²⁷ Når det gjelder fortolkningen av begrepet ”berettiget grunn” i varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 foreligger det forholdsvis mye praksis fra EF-domstolen. Denne praksisen vil være en avgjørende kilde i vurderingen av hvordan de nærmere grenser for parallellimportørens spillerom skal trekkes.

Av EF-traktaten artikkel 222 følger det at generaladvokaten skal fremsette forslag til avgjørelse for EF-domstolen i hver enkelt sak. Generaladvokatens innstilling vil som regel inneholde en redegjørelse for hva generaladvokaten mener er gjeldende rett på området, og hans forslag til avgjørelse.²⁸ Den rettskildemessige vekten av generaladvokatens innstilling avhenger både av hvordan EF-domstolen forholder seg til innstillingen, samt av hvilke

²⁴ Se bl.a. Rt. 2000 side 1811 og Rt. 2004 side 904.

²⁵ Jf. Rt. 2000 side 1811 på side 1820.

²⁶ Se bl.a. Rt. 1997 side 1954 og Rt. 2002 side 391.

²⁷ Jf. Lassen (2003) side 29.

²⁸ Jf. Arnesen (1995) side 68.

øvrige rettskildefaktorer som foreligger. Utover dette er det vanskelig å si noe generelt om den rettskildemessige betydningen av generaladvokatens innstillinger.²⁹ I avhandlingen vil innstillingene bli benyttet der de kan bidra til forståelsen av EF-domstolens avgjørelser og der de tar opp spørsmål som ikke konkret er behandlet av domstolen, men som likevel er interessante for oppgavens tema.

Reelle hensyn spiller en viktig rolle i fellesskapsretten, og således også i norsk rett når det gjelder anvendelsen av EØS-rettslige regler.³⁰ Særlig tillegges formålet bak EØS-avtalen, hensynet til de frie varebevegelser og integrasjon i fellesmarkedet, stor vekt ved fortolkningen og anvendelsen av regelverket. Når det konkret gjelder spørsmålet om konsumpsjonsprinsippets rekkevidde har også hensynet til varemerkerettens formål vært tillagt stor betydning. Her vil de nevnte hensyn først og fremst bli behandlet i forbindelse med foreliggende rettspraksis. Videre vil jeg legge vekt på hensynene når jeg berører spørsmål som ikke er direkte behandlet verken av EF-domstolen, EFTA-domstolen eller Høyesterett.

²⁹ Jf. Arnesen (1995) side 68.

³⁰ Jf. EØS-rett (2004) side 217.

2 Varemerkerettens formål

Av forarbeidene til varemerkeloven av 1961 fremgår det at hovedhensikten med varemerker er å informere markedet om produktenes kommersielle opprinnelse.³¹ Oppfatningen er i tråd med synet i EØS-retten. Av varemerkedirektivets tiende betraktning fremgår det at det vern varemerket gir, særlig har til formål å garantere varemerket som en angivelse av opprinnelse. At dette er varemerkets hovedfunksjon er også blitt fremhevet av EF-domstolen. I ARSENAL-saken³² uttalte domstolen at ”varemærkets afgjørende funksjon [er] at garantere den identiske oprindelse af varen eller tjenesteydelsen, der er omfattet af varemærket”. Sett fra forbrukernes ståsted gir en slik opprinnelsesangivelse mulighet til ”å uden risiko for forveksling at adskille varen eller tjenesteydelsen fra varer eller tjenesteydelser med en annen oprindelse”, jf. premiss 48. Sett fra varemerkeindehaverens ståsted gir varemerket en garantifunksjon som gjør ham i stand til ”på grundlag af kvaliteten af deres produkter eller tjenesteydelser at oppbygge en fast kundekreds”, jf. premiss 47. Varemerket kan således brukes for å signalisere varens kvalitetsnivå.

Utover å fungere som en opprinnelsesangivelse og kvalitetsgaranti, vil et varemerke kunne ha en selvstendig kommersiell verdi for innehaveren.³³ Gjennom innarbeidelse vil et varemerke kunne opparbeide seg et renommé, et image og en goodwill i markedet. Et varemerkes image vil som regel bli skapt gjennom markedsføring, og kan ofte ha lite med varenes fysiske kvalitet å gjøre. For eksempel vil innehaveren av et varemerke for

³¹ Jf bl.a. NUT 1958:1 på side 15.

³² Jf. Sak C-206/01(Arsenal)

³³ Jf. Lassen (2003) side 24.

sjokolade kunne skape et ungt og sportslig image for sitt produkt ved hjelp av reklame. Varemerkets image spiller ofte en viktig rolle for forbrukeres kjøpsvalg.³⁴ Slike assosiasjoner vil derfor kunne representere store økonomiske verdier for merke innehaveren.

³⁴ Jf. Zakharov (2005) side 788.

3 Kort om varemerkerettens innhold

Varemerkets viktigste funksjon er den såkalte eneretten eller forbudsretten. Varemerket gir innehaveren rett til å forby andre å benytte varemerket for sine varer og tjenester, såfremt bruken skjer i næringsvirksomhet. Retten følger av varemerkeloven § 4 første ledd som fastsetter at "[r]etten til varekjennetegn etter §§ 1 til 3 har den virkning at ingen annen enn innehaveren i næringsvirksomhet kan bruke samme kjennetegn, jf. tredje punktum, for sine varer." Innholdet i eneretten eksemplifiseres i bestemmelsens annet punktum som blant annet fastslår at retten "gjelder [dersom] kjennetegnet brukes [...] i reklame."

I varemerkedirektivet er rettighetene knyttet til varemerket fastsatt i artikkel 5. I likhet med varemerkeloven § 4 fremgår det her at varemerket gir innehaveren rett til å forby andre å bruke merket i næringsvirksomhet, jf artikkel 5 nr.1. Som bruk regnes også bruk i reklame, jf artikkel 5 nr. 3, litra d).

Av de ovennevnte bestemmelsers ordlyd er det klart at bruk av en annens varemerke i reklame i utgangspunktet innebærer et inngrep i eneretten. I varemerkeloven § 4 er det imidlertid satt som vilkår at tredjemann bruker varemerket "for sine varer". Ordlyden gir ikke et klart svar på hva som ligger i vilkåret. Grensene for når et kjennetegn kan sies å være brukt som varemerke er imidlertid klargjort i rettspraksis. Både EF-domstolen og Høyesterett har lagt til grunn at vilkåret må forstås i lys av varemerkets formål.³⁵ Dersom varemerket "har vært benyttet i markedssammenheng som et identifikasjonskjennetegn for virksomhetens varer eller tjenester" er det derfor klart snakk om varemerkebruk.³⁶ Mer

³⁵ Jf. sak C-17/06, premiss 27 (Céline) og Rt. 2006 side 1473.

³⁶ Jf. Rt. 2006 side 1473, premiss 33.

tvilsomt er det om vilkåret er oppfylt dersom varemerket brukes i reklame med et annet formål enn å angi varenes kommersielle opprinnelse, for eksempel dersom bruken har til hensikt å beskrive varens egenskaper, eller å knytte til seg varemerkets goodwill.³⁷

Temaet for avhandlingen er i hvilken grad varemerkeinnhavere kan motsette seg at parallellimportører benytter deres varemerker i reklame. Når parallellforhandleren anvender de parallellimporterte varenes varemerke i sin reklame, vil merkebruken tjene til å kommunisere varenes opprinnelse. Slik bruk faller således inn under varemerkeloven §4, uavhengig av hva som er parallellforhandlerens primære hensikt med å anvende merket.

³⁷ Jf. Lassen (2003) side 247.

4 Hensyn for og imot konsumpsjonsprinsippet

Konsumpsjonsprinsippet ble i fellesskapsretten utviklet med grunnlag i reglene om det frie varebytte (EF-traktatens artikkel 28 og 36). Uten en slik regel ville varemerkeinnhavere kunne påberope seg nasjonal varemerkerett for å hindre import av varer. En slik påberopelse vil forhindre adgangen til fri flyt av varer, og vil kunne innebære en uønsket markedsoppdeling. Regelen om konsumpsjon hviler således på det overordnede hensyn å sikre det frie varebytte.³⁸

Konsumpsjonsprinsippet er en forutsetning for adgangen til parallellimport. Parallellimport vil ofte være økonomisk gunstig for importøren. Ved å kjøpe varene i lavprisland for så å selge dem videre på markeder hvor prisene er relativt høyere, vil parallellimportøren kunne dra nytte av prisforskjellene. Å drive parallellimport er derfor særlig lønnsomt med varer der det foreligger store prisforskjeller i de ulike land. Parallellimport åpner for at parallellforhandleren kan nyttiggjøre seg den markedsføringsinnsatsen som skjer via ordinære kanaler og begrense egen innsats.³⁹ Sett fra et forbrukerperspektiv er parallellimport fordelaktig fordi den gir forbrukerne adgang til de samme produkter til lavere priser. Det medfører økt press på de autoriserte forhandlere, og vil derfor kunne bidra til lavere priser på produktene generelt. Hensynet til konkurranse, herunder forbrukerhensyn, taler således for en vid adgang til parallellimport.

³⁸ For en bredere fremstilling av de konkurransepolitiske hensyn bak adgangen til parallellimport, se Rognstad (1996) side 11 flg.

³⁹ Jf. Lidgard (2000) side 18.

For merke innehaveren og eventuelle autoriserte forhandlere vil parallellimport som regel være økonomisk ugunstig. For det første kan som nevnt parallellimporten medføre at varemerke innehaveren blir nødt til å nedjustere prisen for å bli konkurransedyktig. Videre vil parallellimport vanligvis medføre redusert salg gjennom varemerke innehaverens eget salgsapparat. Ofte vil varemerke innehaveren ha inngått avtaler med de autoriserte forhandlere som gir disse en rett til å være eneforhandlere av varemerket. Parallellimport vil da kunne medføre en svekkelse av de autoriserte forhandleres lojalitet til varemerke innehaveren. Videre investerer ofte merke innehavere store summer i markedsføring av varemerket. Dersom parallellimportøren i stor grad tillates å "snylte" på denne innsatsen vil lysten til å foreta slike investeringer kunne hemmes.

For noen varer vil kjøper ha behov for veiledning om hvordan varen fungerer og skal brukes. For at kjøperne skal være sikret tilfredsstillende informasjon om produktet, vil varemerke innehaveren ofte stille krav til de autoriserte forhandleres kompetanse. Omsettes produktene derimot utenom det autoriserte forhandlernettet, vil varemerke innehaveren ikke ha garanti for at kjøperne får nødvendig veiledning. Manglende veiledning vil kunne medføre at kjøperen bruker varen på feilaktig måte, noe som igjen kan medføre at varen ødelegges. Dette vil kunne skape generell misnøye mot produktet, og bidra til å svekke varemerkets omdømme.

For enkelte varer er det også vanlig at selger påtar seg å reparere varen dersom den skulle gå i stykker. Selgers kostnader ved slik service er ofte innkalkulert i varens salgspris, og tilbys kunden vederlagsfritt. Tidvis krever slik service spesiell kompetanse hos den som skal utføre reparasjonen. Ofte vil reparatøren også ha behov for nye deler og komponenter som er spesielt tilpasset originalproduktet. Disse forholdene innebærer at parallellimportøren ikke alltid vil kunne tilby sine kunder slik service. De autoriserte forhandlere av varemerket vil imidlertid som regel ikke være interessert i å foreta slike reparasjoner når varen ikke er omsatt av dem. For forbrukeren er det likevel av stor betydning at varen kan repareres. Forbrukerhensyn taler derfor for at forbrukeren på kjøpstidspunktet informeres dersom parallellforhandleren ikke vil kunne tilby nødvendig

etterservice. På denne måten vil kjøperen kunne veie fordeler og ulemper ved å kjøpe parallellimporterte varer opp mot hverandre. I samme retning trekker hensynet til varemerke innehaveren. Dersom ikke kjøper er informert i forkant, vil manglende serviceadgang kunne skape en misnøye til produktet og således svekke varemerkets omdømme.

Også hensynet til de grunnleggende varemerkeinteresser vil kunne tale mot en vid adgang til parallellimport. Som nevnt er varemerkets hovedfunksjon å fungere som en opprinnelsesgaranti for varene. Både hensynet til forbrukerne og varemerke innehaveren taler mot at regelverket som regulerer parallellimportørens spillerom ved bruk av varemerket, utformes på en slik måte at varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti tar skade. Parallellimport gjelder import og videresalg av ekte varer. Med mindre det foretas endringer eller inngrep i varen, vil varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti derfor som hovedregel ikke forringes. Hensynet til varemerke innehaver taler imidlertid for at den kommersielle verdien av varemerket beskyttes, også i tilfeller hvor varemerkets verdi som opprinnelsesgaranti ikke tar skade.

5 Konsumpsjonsprinsippets rekkevidde

5.1 Hovedregelen om konsumpsjon

Når man skal vurdere parallellimportørens spillerom ved bruk av varemerket, er det nødvendig å se på rekkevidden av konsumpsjonsprinsippet.

Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 1 inneholder hovedregelen om felleskapelig konsumpsjon. Bestemmelsen lyder som følger:

”Varemerket skal ikke gi innehaveren rett til å forby bruken av det for varer som av innehaveren selv eller med dennes samtykke er brakt i omsetning i Fellesskapet under dette varemerket.”

De grunnleggende prinsipper utviklet på bakgrunn av EF-traktaten danner en nødvendig bakgrunn for analysen av hvor langt parallellforhandlerens handlefrihet går.

Utgangspunktet etter artikkel 28 og den tilsvarende bestemmelse i EØS-avtalen artikkel 11, er at ”[k]vantitative importrestriksjoner og alle tiltak med tilsvarende virkning skal være forbudt mellom avtalepartene”. Det ble tidlig slått fast av EF-domstolen at nasjonale regler om immaterialrettigheter er å betrakte som tiltak med tilsvarende virkning som kvantitative importrestriksjoner, og således faller inn under forbudet. Fra denne bestemmelsen åpnes det imidlertid for unntak i traktatens artikkel 30 (EØS-avtalen artikkel 13). Av bestemmelsen følger at restriksjoner likevel kan være lovlige forutsatt at de har til hensikt å verne bestemte verdier. Blant disse står det industrielle eller kommersielle rettsvern.

Fordi bestemmelsen gjør unntak fra det grunnleggende prinsippet om frie varebevegelser, må den underlegges en snever tolkning. Domstolens praksis rundt bestemmelsen i varemerkesaker viser at prinsippet om frie varebevegelser kun kan fravikes dersom det er nødvendig for å verne om varemerkets ”særlige gjenstand”.⁴⁰ For det tilfellet at beføyelsen faller inn under varemerkets særlige gjenstand, følger det av EF-traktaten artikkel 30 (EØS-avtalens artikkel 13 siste punktum) at restriksjonen likevel ikke kan opprettholdes dersom den må sies å være en ”skjult hindring på handelen mellom avtalepartene”. I praksis har dette vilkåret blitt omskrevet til et krav om at den nasjonale restriksjonen ikke må medføre en kunstig oppdeling av markedet.⁴¹ Domstolen har videre formulert vurderingen som et nødvendighetskriterium; Innhugg i varemerkets særlige gjenstand kan foretas i den grad det er nødvendig for å sikre en reell markedsadgang, men ikke ellers.⁴²

Retten til å sette varemerket på varen er omfattet av varemerkets særlige gjenstand, og omfattes derfor ikke av konsumpsjonsprinsippet. Dette innebærer at parallellforhandlere i utgangspunktet er avskåret fra å foreta en ompakning eller ometikettering av varen. All ometikettering og ommerkning oppfattes som inngrep i varemerkeinnehavers enerett, som kan påvirke varens tilstand og varemerkets omdømme, herunder den opprinnelsesgaranti varemerket gir publikum.⁴³ Inngrep i denne eneretten aksepteres imidlertid dersom unntak er nødvendig for å forhindre en uønsket markedsopptelling.⁴⁴

Når det gjelder hva som skal kunne sies å høre under varemerkets ”særlige gjenstand” følger det av EF-domstolens praksis at begrepet må tolkes på bakgrunn av varemerkets formål. Retten til å motsette seg at varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti forringes

⁴⁰ Jf. Lassen (2003) side 417.

⁴¹ Jf. bl.a. sak C-102/77, premiss 9 (Hoffman-La Roche)

⁴² Jf. forente saker C-427793, C-429793 og C-436793, premiss 56 (Bristol-Meyers Squibb).

⁴³ Jf. Morcom (2001) side 98.

⁴⁴ For at ompakningen skal aksepteres må også de øvrige betingelser oppstilt i praksis foreligge, jf. sak C-348/04, premiss 54.

eller forvanskes, tilhører således varemerkerettens særlige gjenstand.⁴⁵ EF-domstolen har gjennom flere avgjørelser presisert innholdet i begrepet ”varemerkets særlige gjenstand” ytterligere. Av dens praksis fremgår det at varemerkets særlige gjenstand for det første omfatter det å bruke merket på et produkt når dette første gang bringes i handelen.⁴⁶ Forstått antitetisk innebærer dette at videre omsetning av en vare ikke hører inn under varemerkets særlige gjenstand. Når varene bringes på markedet første gang, uttømmes varemerkeretten.⁴⁷

Spørsmålet om eneretten til å anvende varemerket i reklame omfattes av konsumpsjonsprinsippet ble avklart i den såkalte Dior-dommen.⁴⁸ EF-domstolen fastslo her at retten til å bruke varemerket for å gjøre markedet kjent med den videre forhandling av varene blir konsumert på samme måte som retten til selve videreforhandlingen. Som begrunnelse for tolkningen viste domstolen til at videreforhandlingen av parallellimporterte varer ville bli gjort betydelig vanskeligere uten en slik adgang, og at formålet bak regelen om konsumpsjon da ville bli undergravd, jf. premiss 37.

Domstolens konklusjon er et eksempel på at formålsbetraktninger kan tillegges avgjørende vekt. Konsumpsjonsprinsippet har som nevnt til hensikt å forhindre at varemerke innehaverne benytter sin varemerkerett til å bidra til en uønsket markedsoppdeling, og dermed til å opprettholde prisforskjellene i ulike land. Dersom parallellimportøren ikke hadde anledning til å informere markedet om hvilke varer han hadde å tilby, ville han ikke ha mulighet til å omsette varene på en effektiv måte, og han kunne således heller ikke sies å ha en reell markedsadgang. Retten til å drive parallellimport ville da være nærmest verdiløs, og dermed også lite benyttet. Siden det i de fleste tilfeller vil være nærmest umulig å informere markedet om hvilke varer som tilbys

⁴⁵ Jf. forente saker C-427793, C-429793 og C-436793, premiss 48 (Bristol-Meyers Squibb)

⁴⁶ Lassen (2003) side 417.

⁴⁷ For en mer inngående behandling av EF-traktatens artikkel 28 og 30, herunder EF-domstolens utvikling av konsumpsjonsprinsippet, se Rognstad (1999) side 359 flg. og Rognstad (1997).

⁴⁸ Jf. sak C-337/95 (Dior)

uten å bruke varemerket, taler dette for at parallellimportøren gis rett til å benytte varemerket i sin markedsføring av de aktuelle produkter.

Den ovennevnte fortolkning av konsumpsjonsprinsippets rekkevidde ble opprettholdt av EF-domstolen i BMW-saken⁴⁹, og er også lagt til grunn av norsk Høyesterett i Rt. 2004 s. 904. Når det gjelder domstolens vurdering av om varemerke innehaveren kan sies å ha ”berettiget grunn” til å motsette seg måten parallellimportøren anvender varemerket på i reklame, er utgangspunktet således et annet enn i ommerkningstilfellene. Retten til å anvende varemerket i reklame er ikke ansett å tilhøre varemerkets særlige gjenstand. Dette innebærer at retten som utgangspunkt er omfattet av konsumpsjonsprinsippet. Unntak fra utgangspunktet vil kunne gjøres dersom merkebruken i reklame er egnet til å skade merkehaverens legitime interesser.

At varemerke innehaveren som utgangspunkt ikke kan motsette seg at parallellimportøren bruker varemerket til å reklamere for de aktuelle varene må i dag betraktes som sikker rett. Begrensninger og unntak fra denne hovedregelen må hjemles i varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.

5.2 Varemerkedirektivets artikkel 7 (2)

Varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 oppstiller et unntak fra hovedregelen om konsumpsjon i artikkel 7 nr. 1. Av bestemmelsen følger det at ”Nr. 1 [ikke gjelder] når innehaveren har berettiget grunn til å motsette seg videre ervervsmessig utnyttelse av varene, særlig når varens tilstand er blitt endret eller forringet etter at den ble brakt i omsetning”.

Når det nå er slått fast at varemerke innehaveren i utgangspunkt må finne seg i at parallellimportøren benytter varemerket i reklame, blir spørsmålet om han likevel kan

⁴⁹ Jf. sak C-63/97 (BMW)

motsette seg bruken fordi han må sies å ha en ”berettiget grunn” til dette. En vurdering av hvilken adgang parallellimportøren har til å bruke varemerkeinnhaverens logo i sin reklame for de parallellimporterte produkter, beror således på hva som kvalifiserer til ”berettiget grunn” .

Bestemmelsens ordlyd gir en viss veiledning på hva som skal ligge i begrepet ved at det gis et eksempel på hva som ”særlig” vil være en ”berettiget grunn”. Når varens tilstand er endret eller forringet etter at varemerkeinnhaveren brakte varen på markedet første gang vil varemerkeinnhaveren særlig ha ”berettiget grunn” til å motsette seg at varemerket benyttes for disse varene.

Det er imidlertid klart at situasjonen hvor varens tilstand er endret kun er et eksempel på når varemerkeinnhaveren kan ha ”berettiget grunn” til å motsette seg bruken av varemerket. Dette er lagt til grunn av EF-domstolen en rekke ganger og kan utledes på bakgrunn av bruken av begrepet ”særlig” i bestemmelsen.⁵⁰ For det første innebærer dette at det ikke er noen automatikk i at det foreligger ”berettiget grunn” når varens tilstand er endret. På tross av at det som regel i slike situasjoner vil være tungtveiende hensyn som tilsier at ”berettiget grunn” foreligger, må det foretas en konkret vurdering også her. Videre innebærer det at varemerkeinnhaveren kan ha ”berettiget grunn” til å motsette seg varemerkebruken også der varens tilstand ikke er endret.

5.3 Nærmere om vurderingstemaet – ”berettiget grunn”

Også artikkel 7 nr. 2 regulerer konsumpsjonsprinsippets omfang. Bestemmelsen må således, i likhet med artikkel 7 nr. 1, forstås på bakgrunn av EF-traktatens regler om fritt varebytte, og den praksis som har dannet seg vedrørende disse bestemmelser. Både EF-traktaten artikkel 30, EØS-avtalen 13 og varemerkedirektivet artikkel 7 har til formål å forene de grunnleggende hensyn til beskyttelsen av varemerkerettigheter med

⁵⁰ Jf. bl.a. forente saker C-427793, C-429793 og C-436793, premiss 39 (Bristol-Meyers Squibb)

grunnleggende hensyn til de frie varebevegelser innen det felles marked.⁵¹ Grensene for hva som skal anses som ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2 må treffes etter en avveining mellom disse motstridende hensyn. Med hensyn til hvilken vekt disse interessene skal tillegges, har EFTA-domstolen uttalt at varemerkerettighetene må anses som et vesentlig element i en ordning med uinnskrenket konkurranse, som EØS-avtalen er ment å etablere og opprettholde.⁵² Som nevnt er begrensninger i det frie varebytte bare berettiget dersom det er nødvendig for å verne varemerkerettens ”særlige gjenstand”. Utover det å sette varemerket på produkter ved førstegangs omsetning og retten til å motsette seg bruk som kan forvanske merkets funksjon som opprinnelsesgaranti har EF-domstolen lagt til grunn at retten til å kontrollere kvaliteten på varene og retten til å beskytte seg mot konkurrentenes misbruk av varemerkets status og omdømme, hører til varemerkerettens særlige gjenstand.⁵³ Dette innebærer en åpning for å gjøre unntak fra hovedregelen om konsumpsjon for å verne disse interessene.

5.4 Typetilfeller av skade på varemerkeindehavers interesser

5.4.1 Forringelse av varemerkets renommé

Til tross for at varemerkets hovedfunksjon er å fungere som en opprinnelsesgaranti for de merkede varer, vil varemerket kunne ha en økonomisk egenverdi for innehaveren. En slik økonomisk verdi forutsetter at merket utløser positive assosiasjoner i markedet. Det synes vanskelig å tenke seg at varemerker helt uten slike assosiasjoner kan ha noen selvstendig økonomisk verdi.

Varers kvalitet vil kunne påvirke deres omdømme. Gode assosiasjoner kan imidlertid også ha sitt grunnlag i andre forhold. Selv varemerker som er kjent for lav kvalitet kan publikum

⁵¹ Jf. forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, premiss 40 (Bristol-Meyers Squibb) og Rt. 2004 side 904, premiss 65.

⁵² Jf. EFTA-domstolens uttalelse i sak E-3/02, premiss 34 (Paranova)

⁵³ Jf. bl.a. sak C-10/89 (HAAG II), sak C-102/77 (Hoffmann-La Roche) og sak C-63/97 (BMW)

ha gode assosiasjoner til, dersom det samtidig er kjent som et merke for lavprisvarer.

Videre vil gode assosiasjoner kunne være knyttet til varemerkets image.

Varemerke innehaveren vil ved hjelp av markedsføring for eksempel kunne gi varemerket en miljøprofil, et luksusrenommé eller et urbant preg. Varemerket gjør det mulig for forbrukerne å skille varene fra andre varer, og således knytte sine assosiasjoner til varemerke innehaverens produkter.

At det tilhører varemerkets særlige gjenstand å beskytte seg mot at varemerkets omdømme tar skade ble stadfestet av EF-domstolen i Bristol-Myers Squibb-saken.⁵⁴ Dommen gjaldt spørsmål vedrørende ompakning av legemidler, herunder utformingen av ny emballasje. Domstolen uttalte at det ikke kan utelukkes at varemerkets omdømme, og dermed også varemerke innehaverens omdømme vil kunne ta skade dersom et ompakket produkt presenteres for markedet på en inadekvat måte. Hvis dette er tilfellet har varemerke innehaveren en legitim interesse i å kunne motsette seg markedsføring av produktet. Når det gjaldt området for legemidler uttalte EF-domstolen at en defekt emballasje, emballasje av dårligere kvalitet eller emballasje som fremstår som uferdig, vil kunne skade varemerkets omdømme.

På tross av at EF-domstolen her understreket at parallellimportørens måte å presentere varen på vil kunne være skadelig for varemerkets renommé, gjaldt avgjørelsen tilfeller der det var foretatt en ompakking av produktet og hvor det var selve emballasjen som kunne være skadelig for varemerkets omdømme. Spørsmålet om varemerke innehaveren også ellers vil kunne motsette seg parallellimportørens markedsføring av produktene med begrunnelse i at varemerkets omdømme er skadelidende, kan derfor ikke anses som avklart i dommen.

Spørsmålet ble imidlertid avklart av EF-domstolen i sak C-337/95. Saken omhandlet blant annet parallellimportørens adgang til å benytte varemerket Dior i reklame. Ett av

⁵⁴ Jf. forente saker C-427/93, C-429/93 og C-436/93, premiss 75 (Bristol-Meyers Squibb)

spørsmålene domstolen ble forelagt var om varemerkeinnhaver kan sies å ha ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 til å motsette seg bruken av merket, dersom varemerkets omdømme og image er skadelidende som følge av måten produktene presenteres på i reklamen. Avgjørelsen er sentral for avhandlingens tema, og det er derfor nødvendig å redegjøre noe for sakens bakgrunn.

Firmaet Christian Dior utvikler og produserer parfymen og andre kosmetiske produkter. Firmaet har sitt hovedkontor i Frankrike, men omsetter også varer utenfor Frankrike via enerepresentanter. Enerepresentantene er ansvarlige for distribusjonen av varene i sine respektive land, men er forpliktet til å gjøre bruk av et selektivt distribusjonssystem. Dette innebærer at produktene kun må forhandles av utvalgte forhandlere som må være godkjente av Dior. I Nederland forhandles Dior-varer kun via Dior Nederland.

Firmaet Evora driver i Nederland, under navnet ”Krudivat”, en rekke varehus. Bakgrunnen for saken var at Evora hadde kjøpt parallellimporterte Dior parfymen. I denne forbindelse reklamerte de for parfymene ved å avbilde produktene i et reklamemagasin. Selve parallellimporten av varene var akseptert som rettmessig. Tvisten omhandlet markedsføringen. Dior anførte at reklamen ikke svarte til Dior-merkets luksuriøse og prestisjebetonete image. Med denne begrunnelse hevdet de at det forelå varemerkeinnngrep og hevdet ved søksmål i Nederland at Evora pliktet å opphøre med å anvende merket på denne måten.

Nederlandsk høyesterett (Hoge Raad) forela en rekke spørsmål for EF-domstolen. Det første var hvorvidt parallellimportører etter konsumpsjonsprinsippet også gis en rett til å markedsføre de parallellimporterte varer. Som redegjort for tidligere, svarte EF-domstolen ja på dette spørsmålet, jf. avhandlingens punkt 5.1.

Det neste spørsmålet som ble forelagt domstolen var hvorvidt det kunne gjøres unntak fra regelen om at parallellimportøren kan anvende varemerket i reklame. I bekreftende fall ble domstolen bedt ta stilling til om det mer spesifikt kunne gjøres unntak dersom varemerkets

reklamefunksjon ble truet fordi parallellimportøren, som følge av måten han markedsfører varene på, tilfører varemerkets luksuriøse og prestisjebetonede image skade.

EF-domstolen viste innledningsvis til avgjørelsen i den overnevnte Bristol-Myers Squibb saken⁵⁵, og stadfestet sitt tidligere synspunkt om at krenkelse av varemerkets omdømme i prinsippet kan være ”berettiget grunn”, som omhandlet i varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, jf. dommens premiss 43. Videre ble det uttalt at man i vurderingen av hvorvidt varemerke innehaveren kan sies å ha ”berettiget grunn” til å motsette seg at parallellimportøren anvender varemerket i reklame, må avveie hensynet til parallellimportøren mot hensynet til varemerke innehaveren. På den ene side står varemerke innehaverens legitime interesse i å bli beskyttet mot forhandlere som bruker hans varemerke i reklameøymed på en måte som krenker varemerkets omdømme. På den andre side står forhandlerens interesse i å kunne videreselge de aktuelle varene ved hjelp av slik reklame som er vanlig i hans bransje, jf premiss 44. Domstolen uttalte videre at i tilfeller hvor det dreier seg om prestisjebetonede luksusvarer, må forhandleren ikke handle på en måte som er illojal i forhold til varemerke innehaverens interesser. Dette innebærer at han skal bestrebe seg på å unngå at hans reklame påvirker varemerkets verdi ved å skade de aktuelle varers stil og prestisjebetonede image, samt deres luksuriøse utstråling, jf. premiss 45.

Når det gjaldt den nærmere grensdragningen av hva parallellimportøren lovlig kan foreta seg, uttalte domstolen at varemerke innehaveren ikke vil ha ”berettiget grunn” til å motsette seg at en forhandler som vanligvis markedsfører artikler av samme art som de aktuelle varer, anvender de former for markedsføring som er sedvanlige innen hans bransje, jf. premiss 46. Dette gjelder på tross av at de varer han vanligvis selger og markedsfører ikke er av samme kvalitet som de varemerkede varer, og selv om de måter han reklamerer på ikke svarer til de former for reklamering som benyttes av varemerke innehaveren selv eller

⁵⁵ Jf. forente saker C-427/93, C-429/39 og C-436/93 (Bristol-Meyers Squibb)

hans autoriserte forhandlere. Unntak fra denne regelen kan kun gjøres dersom måten varemerket er brukt på ”alvorlig skader varemerkets omdømme”.

EF-domstolens *resonnement* viser for det første at det ikke kun er fysiske endringer i varenes tilstand som vil kunne medføre at varemerkeinnhaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg bruken av varemerket. Også forringelse av varemerkets *renommé*, altså skade på varemerkets ”psykiske tilstand”, kan utgjøre en ”berettiget grunn” etter direktivet. Denne fortolkningen må sies å bekrefte synspunktet om at varemerkets såkalte egenverdi, den økonomiske verdi som følger av en opparbeidet *goodwill* i markedet, av domstolen betraktes som en beskyttelsesverdig interesse. Som påpekt av Schovsbo aksepterer domstolen med dette at varemerkeinnhavers interesser i det moderne samfunn rekker langt lenger enn til kun å angi varenes opprinnelse.⁵⁶ I Bristol-Myers Squibb-avgjørelsen ble dette lagt til grunn hva angår ompakking og ometikettering av legemidler. Dior-dommen viser at synspunktet gjelder generelt, også der varemerkets omdømme tar skade som følge av måten parallellimportøren anvender varemerket på i sin reklame.

Henvisningen til en avveining av de motstridende interesser synes videre å være i tråd med tidligere praksis vedrørende konsumpsjonsprinsippets rekkevidde. Parallellimportørene representerer de interesser som ligger bak EØS-avtalens artikkel 13, jf. artikkel 11 og EF-traktaten artikkel 30 og 28 om hensynet til fri flyt av varer mellom EØS-landene.⁵⁷ EF-domstolens uttalelse om at parallellforhandleren som utgangspunkt kan anvende de former for markedsføring som er vanlige i hans bransje, viser at domstolen legger stor vekt på dette hensynet. Hensynet til fri flyt av varer taler for at parallellimportøren gis de samme muligheter til å markedsføre sine produkter som øvrige aktører i bransjen. Nasjonale regler som innebærer at parallellimportøren stilles dårligere enn andre aktører i bransjen kan medføre en uønsket markedsoppdeling. Hensynet til varemerkeinnhaverens interesser slår kun igjennom dersom merkebruken alvorlig skader varemerkets omdømme.

⁵⁶ Jf. Schovsbo (1998) side 19.

⁵⁷ Jf. Rt. 2004 side 904, premiss 73.

Domstolens uttalelse om at parallellimportøren, der det er snakk om videreformidling av prestisjebetonede luksusvarer, ikke må handle på en måte som er illojal i forhold til varemerkeinnhaverens legitime interesser, reiser noen spørsmål.

Et første spørsmål er om kravet til lojal opptreden kun gjør seg gjeldende for varer med et bestemt renommé. EF-domstolen stadfestet i Dior-dommen at kravet til lojal opptreden gjør seg gjeldende overfor de parallellimportører som forhandler prestisjebetonede luksusvarer. Det at domstolen her ikke formulerte seg generelt, kan muligens trekke i retning av at regelen bare gjelder for varemerker med et eksklusivt renommé. Det er imidlertid ikke kun de varemerkeinnhaverne som omsetter slike varer som har behov for vern mot illojal opptreden fra parallellimportørers side. Det er heller ingen grunn til at de parallellimportører som forhandler varer som ikke kan betraktes som luksusvarer, skal gis en rett til å handle på en illojal måte i forhold til varemerkeinnhaverens interesser. Reelle hensyn trekker således i retning av at kravet til lojal opptreden gjelder for alle parallellimportører, uavhengig av hva slags renommé varene som videreforhandles har. Varemerkets renommé er trolig likevel ikke uten betydning for vurderingen av om parallellimportøren kan sies å ha opptrådt lojalt, men vil kunne ha betydning for hva parallellimportøren tillates.

Et neste spørsmål er hva som kan sies å ligge i kravet til lojal opptreden. Skal dette kravet vurderes ut fra parallellimportørens intensjoner, eller må man legge en objektiv vurdering til grunn? Man kunne tenke seg at kravet til lojal opptreden må sies å være oppfylt dersom parallellimportøren ikke har hatt til hensikt å skade varemerkeinnhaverens interesser. Både bevismessige hensyn og hensynet til varemerkeinnhaveren taler imidlertid mot at kravet vurderes på denne måten. Hvordan parallellimportøren rent faktisk tenkte og vurderte situasjonen vil være vanskelig å etterprøve. Videre vil det kunne foreligge skade på varemerkeinnhavers omdømme uavhengig av parallellimportørens intensjoner. Disse hensynene taler for at kravet til lojal opptreden vurderes objektivt. EF-domstolens resonnement i BMW-dommen støtter en slik forståelse. Som ledd i sin begrunnelse uttalte retten at bruk av varemerket på en måte som kan gi inntrykk av at det består en

erhvervsmessig forbindelse mellom parallellimportør og varemerke innehaver, må sies å stride mot den forpliktelsen parallellimportøren har til å handle på en måte som er lojal i forhold til varemerke innehaverens interesser.⁵⁸ I vurderingen av hvorvidt reklamen kan gi et slik uriktig inntrykk, og dermed er å betrakte som illojal, er det ikke avgjørende om det var parallellforhandlerens intensjon å koble seg selv opp mot varemerke innehaveren. Dersom parallellforhandleren burde ha innsett at hans bruk av merket var egnet til å skade merke innehaverens interesser, vil dette likevel være et moment som trekker i retning av at han har handlet på en illojal måte.⁵⁹

Også premiss 46 i Dior-dommen vedrørende den nærmere grensedragningen av hva parallellimportøren lovlig kan foreta seg, foranledninger en rekke spørsmål. For det første er det naturlig å spørre hva som ligger i formuleringen ”skade på omdømme”.

Begrepet ”omdømme” er ikke nærmere presisert av EF-domstolen. Begrepet må etter vanlig språkbruk henseile på den oppfatning markedet har av de aktuelle produkter.

Når man skal vurdere om parallellforhandlerens bruk av varemerket i reklamen medfører en skade på varemerkets omdømme, er det naturlig å først undersøke hva slags omdømme, herunder hva slags image varemerket har. Det synes naturlig å legge til grunn at en varemerke innehaver som ønsker å hindre en parallellimportør i å anvende varemerket med den begrunnelse at bruken skader varemerkets image, må godgjøre at varemerket rent faktisk har det image han påberoper seg.⁶⁰

⁵⁸ Jf. sak C-63/97, premiss 52 (BMW).

⁵⁹ Jf. sak C-17/06, premiss 34 (Céline).

⁶⁰ Trolig kan man her dra paralleller til vurderingen av vilkåret ”is detrimental to” i den såkalte Kodak-regelen i varemerkeforordningens art. 8 (5) og varemerkedirektivet art. 5 (2). I relasjon til denne vurderingen er det lagt til grunn at varemerke innehaver må bevise at varemerket har det image han hevder tar skade, jf. Decision of the Third Board of Appeal of 25. April 2001 (Hollywood).

En naturlig språklig forståelse av begrepet ”skade på omdømme” trekker i retning av at publikums oppfatning av varemerket har blitt endret til det verre, som følge av måten parallellforhandleren har benyttet varemerket på. På denne bakgrunn kan det anføres at varemerke innehaveren må sannsynliggjøre at parallellforhandlerens bruk av varemerket vekker uheldige eller negative assosiasjoner hos publikum, sett i forhold til den image varemerket kan sies å ha.⁶¹

Man kan sette spørsmålsteget ved når markedets oppfatning av varemerket kan sies å bli forverret. Vil enhver uønsket endring av varemerkets omdømme sett fra varemerke innehavers side medføre at omdømme må sies å ha blitt dårligere, og således kunne betraktes som skade, eller vil varemerke innehavern måtte påvise at endringen objektivt sett er egnet til å skade varemerkets økonomiske verdi?⁶²

Når det gjelder luksusvarer kan det synes som om domstolen legger til grunn at det er å betrakte som skade på omdømme dersom publikum går fra å oppfatte varene som luksuriøse til å oppfatte dem som mer ”ordinære”, uavhengig av om varemerke innehaver kan påvise at en slik endring vil medføre et økonomisk tap. Dommen synes derfor å trekke i retning av at ”skade på omdømme” ikke er betinget av at varemerkets økonomiske verdi er skadelidende.

Videre trekker rimelighetshensyn i retning av at en varemerke innehaver som har bygget opp et image rundt sitt varemerke bør være vernet mot at parallellimportører ved sin markedsføring endrer dette, uavhengig av om en slik endring kan sies å skade varemerkets økonomiske verdi. Som eksempel kan nevnes den varemerke innehaver som over lengre tid

⁶¹ Også dette ble lagt til grunn i den ovennevnte avgjørelse, jf. premiss 87 (Hollywood)

⁶² Man kan stille spørsmålsteget både ved hva som omfattes av varemerkets økonomiske verdi og hvordan det skal vurderes om endringen kan medføre en slik skade. Av hensyn til varemerke innehaver bør vurderingen ikke kun ta hensyn en eventuell nedgang i dagens omsetning av varemerkede varer. Varemerke innehaveren kan ha fremtidige planer bak oppbygningen av varemerkets image, som for eksempel å utvide merket til også å omfatte nye vareslag.

har bygget opp et sportslig image rundt sin sjokolade. Det synes rimelig at denne bør kunne motsette seg at parallellimportører konsekvent reklamerer for sjokoladen som en ”hygge-sjokolade” for sofasittere med den følge at publikums oppfatning av merket endres. Det er imidlertid ikke usannsynlig at like mange forbrukere ønsker å kjøpe en slik ”hygge-sjokolade” som en sportssjokolade, og at endringen derfor ikke vil medføre en nedgang i omsetningen. I retning av at varemerke innehaver bør være vernet mot enhver uønsket image- og omdømmeendring, trekker også det faktum at innehaveren kan bli assosiert med varemerkets image. Uavhengig av om parallellimportørens bruk av merket kan sies å ha noen negativ effekt på varemerkets verdi økonomisk sett, bør derfor varemerke innehaver gis anledning til å motvirke at varemerkets image og omdømme, og således ofte varemerke innehavers image og omdømme, endres av parallellimportøren.

Det fremgår heller ikke klart av domstolens avgjørelse hvordan man går frem for å vurdere om en skade på omdømmet kan betraktes som *alvorlig*. Man kan tenke seg at størrelsen på avviket mellom varemerkets opprinnelige image og det image parallellimportørens reklame representerer, vil være et moment av betydning i vurderingen. Dersom endringen i omdømme vil medføre økonomisk skade på varemerkets verdi, er det naturlig å anta at også størrelsen på en slik skade vil tillegges vekt.

Selv med en klar oppfatning av hva som ligger i begrepet ”skade på omdømme” er det noe usikkert hvordan man skal forstå domstolens uttalelse i om at parallellforhandlere skal ha anledning til å markedsføre artikler av samme art som de han vanligvis forhandler på en måte som er sedvanlig i hans bransje, med mindre varemerke innehaveren kan påvise at reklamen alvorlig skader varemerkets omdømme, jf. premiss 46. Utsagnet kan forstås slik at forhandlere som *ikke* vanligvis markedsfører artikler av samme art, skulle være helt avskåret fra å anvende varemerket i reklamesammenheng.⁶³ Tungtveiende hensyn må imidlertid sies å tale mot en slik fortolkning, når det jo er uomtvistet at slike forhandlere fortsatt vil kunne importere og videreselge varene. Som nevnt vil det ofte være umulig å

⁶³ Jf. Shovsbo (1998) side 21.

informere markedet om hvilke varer som selges uten å gjøre bruk av varemerket. En slik regel ville derfor innebære at adgangen til parallellimport kun blir praktisk for de forhandlere som ønsker å parallellimportere varer som er av samme art som de varer forhandleren ellers omsetter.

Mer naturlig er det trolig å ikke legge en slik antitetisk fortolkning av EF-domstolens uttalelse til grunn. Uttalelsen innebærer kun at kravet om at varemerke innehaveren skal kunne motsette seg merkebruken i reklame skjerpes i de tilfeller parallellimportøren vanligvis markedsfører artikler av samme art på en måte som er sedvanlig i hans bransje. I slike tilfeller kreves det at varemerke innehaveren påviser at varemerkets omdømme tar alvorlig skade.

Ønsket om å sikre parallellimportøren en reell markedsadgang trekker i retning av at han tillates å markedsføre sine produkter på lik linje med øvrige aktører i bransjen. At parallellimportøren har anvendt vanlige reklamemetoder taler således isolert sett for at merkebruken tillates. For at varemerke innehavers interesser likevel skal slå igjennom og gi ham ”berettiget grunn” til å motsette seg merkebruken, må det foreligge en kvalifisert form for skade på hans interesser.

Hensynet bak konsumpsjonsprinsippet taler ikke i like stor grad for at parallellimportøren gis anledning til å reklamere på måter som skiller seg fra det som er vanlig i bransjen. På denne bakgrunn kan en anta at det i slike tilfeller skal mindre til for at varemerke innehaverens interesser slår gjennom den helhetsvurdering som skal foretas etter varemerkedirektivets artikkel 7 nr. 2. Trolig vil det i slike tilfeller være tilstrekkelig at varemerkets omdømme tar skade.

Uavhengig av hvilken av de overnevnte forståelser man legger til grunn når det gjelder EF-domstolens uttalelse i Dior-dommens premiss 46, er det av betydning å klarlegge hva som kreves for at en forhandler vanligvis kan sies å markedsføre artikler av samme art, og når han kan sies å anvende de reklamemetoder som er vanlig i hans bransje. Uttalelsen reiser

en rekke spørsmål; Hvilke artikler kan sies å være av samme art? Hvordan går man frem når man skal vurdere om forhandleren vanligvis markedsfører artikler av samme art som de parallellimporterte varer? Må dette spørsmålet vurderes ut fra den konkrete forhandler eller ut fra bransjen han tilhører?

Et eksempel kan illustrere problemstillingen; En forhandler ønsker å selge parallellimportert kosmetikk i sitt supermarked. Vil han være avskåret fra å anvende de parallellimporterte artiklers varemerke i reklame fordi han selv ikke tidligere har markedsført varer av samme art, eller må kravet til sedvanlig markedsføring sies å være oppfylt fordi supermarkeder som sådan må sies å sedvanligvis markedsføre både mat og kosmetikk? Trolig må EF-domstolens uttalelse her sees i lys av formålet bak begrensningene som oppstilles, nemlig ønsket om å verne varemerke innehaveren mot forringelse av varemerkets omdømme i markedet. Dette innebærer at hva som er sedvanlig og hvilke varer som må sies å være av samme art må vurderes ut fra markedets oppfatning av disse spørsmål, og at forhold knyttet til den konkrete forhandler som regel vil være uten betydning.

Det kan også stilles spørsmål ved hva som er å betrakte som samme bransje, og hvordan man vurderer hva som er vanlig i en bransje. I mange tilfeller vil det være naturlig å foreta bransjeinndeling etter hvilke varer forhandleren tilbyr. Da vil det for eksempel være naturlig å skille mellom henholdsvis klesbransjen, kosmetikkbransjen og elektronikkbransjen. Mange varehus selger imidlertid flere typer varer på samme sted. Som et eksempel kan nevnes at det i dag er forholdsvis vanlig at supermarkeder tilbyr både matvarer, klær, sko og kosmetikk. I slike tilfeller vil man muligens måtte kategorisere bransje etter type utsalgssted, slik at for eksempel storkiosker, supermarkeder og jernvarehandlere må sies å tilhøre ulike bransjer.

En naturlig språklig forståelse av begrepet ”vanlig” trekker i retning av at reklamemetoden må være forholdsvis utbredt i den aktuelle bransje. Hva som er vanlig i en bransje vil kunne endre seg over tid. Som nevnt taler hensynet bak det frie varebytte for at

parallellforhandleren skal gis en reell markedsadgang, hvilket betyr adgang til å markedsføre sine varer på lik linje med øvrige forhandlere. Legges det til grunn at domstolens uttalelse innebærer at parallellimportøren er helt avskåret fra å anvende varemerket i reklame dersom reklamemetoden ikke kan betraktes som vanlig, må hensynet kunne sies å tale for at det ikke stilles for strenge krav til at noe skal betraktes som vanlig. En restriktiv forståelse av begrepet vil medføre at parallellimportører må vente med å ta nye reklamemetoder i bruk inntil metoden er utbredt i bransjen. Som nevnt vil det trolig være mer naturlig å legge til grunn at parallellimportøren kan anvende reklameformer som ikke er vanlige i hans bransje, under forutsetning av at dette ikke skader varemerkets omdømme. Forutsettes en slik fortolkning, vil kravet til vanlig reklamemetoder kunne forstås i tråd med alminnelig språkbruk.

I dommens premiss 47 trekker domstolen frem et eksempel på når alvorlig skade kan oppstå; Dersom parallellimportøren i sin reklamefolder plasserer varemerket i omgivelser som kan risikere å alvorlig forringe det image som varemerke innehaveren har lyktes å skape, vil dette kunne innebære at varemerkets omdømme tar alvorlig skade. Domstolen understreker med dette at varemerkets plassering er et moment av betydning i vurderingen av hvorvidt varemerkets omdømme er alvorlig skadelidende.⁶⁴

Andre tenkelige momenter i vurderingen av om alvorlig skade foreligger, er måten varemerket er gjengitt eller varene avbildet på. Som nevnt la EF-domstolen i Bristol-Myers Squibb-saken til grunn at varemerkets omdømme ville kunne ta skade dersom varene ble ompakket i en defekt emballasje eller i en emballasje som fremsto som uferdig. Det samme gjelder trolig dersom de parallellimporterte produkter presenteres i et reklamemagasin som fremstår som uferdig eller lurvete, eller hvor kvaliteten på bildene av produktet er dårlig.

⁶⁴ De nærmere grensdragninger står fortsatt ubesvarte. Er parallellforhandleren forpliktet til å gruppere varene etter renommé i sin reklame? Vil noen varer ikke kunne reklameres for i samme brosjyre overhode, eller er det tilstrekkelig at varene plasseres på ulike sider i reklamemagasinet? Disse spørsmålene reises bl.a. av Shovsbo (1998) på side 20 flg. For en nærmere drøftelse av spørsmålene, se også Kur (1999) side 398.

Videre vil det muligens kunne foreligge alvorlig skade på omdømme dersom parallellforhandleren foretar koblinger som varemerke innehaveren ikke kan stå inne for.⁶⁵ Som eksempel kan nevnes den parallellforhandler som i sin annonse spiller på egne politiske eller religiøse meninger som ikke er forenlige med varemerke innehaverens standpunkt.

I Paranova saken kom Høyesterett at det ikke må foreligge konkrete bevis for skade for at domstolen skal kunne konstatere at det foreligger ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2.⁶⁶ Domstolen konkluderte med at det er tilstrekkelig å konstatere at det foreligger reell mulighet for skade på varemerket, og viste i den forbindelse til EFTA-domstolens uttryksmåte ”egnet til å skade” i svaret på Høyesteretts første spørsmål i samme sak.⁶⁷

Man kan spørre seg om en slik forståelse kan sies å være i samsvar med EF-domstolens praksis. I sitt forslag til avgjørelse i Dior-saken la generaladvokaten til grunn at det var tilstrekkelig å konstatere fare for krenkelse av omdømme.⁶⁸ Det at domstolen likevel formulerte seg på en måte som synes å trekke i retning av at slik skade faktisk må ha skjedd, kan imidlertid tyde på at slik fare ikke er nok.⁶⁹ En slik forståelse må imidlertid kunne sies å slå svært urimelig ut, da den kan medføre at merke innehaver må vente med å motsette seg parallellforhandlerens markedsføring inntil det foreligger bevis for at denne rent faktisk har skadet varemerket. Reelle hensyn taler derfor med tyngde for at den fortolkningen som er fremhevet av Høyesterett og generaladvokaten legges til grunn.

⁶⁵ Jf. Rognstad (2000) side 418.

⁶⁶ Jf. Rt. 2004 side 904, premiss 72.

⁶⁷ Jf. sak E-3/02, premiss 50 (Paranova).

⁶⁸ Jf. forslag til avgjørelse av generaladvokat Jacobs i sak C-337/95, premiss 43 flg. (Dior)

⁶⁹ Jf. dommens formulering i premiss 46, ”alvorligt skader [min uthevning] varemerkets omdømme”

Vurderingen av om det foreligger risiko for alvorlig skade på et varemerkets omdømme er et faktisk spørsmål som det ligger til de nasjonale domstoler å vurdere. Når man skal ta stilling til hvilket spillerom parallellimportøren har til å anvende varemerket i reklame i norsk rett, ville det således være av interesse å undersøke hvor de norske domstoler har lagt listen når de står overfor vurderingen av om det foreligger risiko for alvorlig skade på varemerkets omdømme. Det foreligger imidlertid svært lite praksis fra norske domstoler vedrørende denne vurderingen.

En avgjørelse fra Oslo byrett 14. mai 1999 berører det ovennevnte spørsmål. Tvisten gjaldt krav om at parallellforhandler – Smart Club - måtte avstå fra markedsføring og salg av saksøkers produkter innen kosmetikk og parfyme. Som ledd i sin markedsføring av produktene hadde Smart Club benyttet saksøkers varemerker i medlemsblad, annonser og brosjyrer. Varene ble presentert og avbildet sammen med øvrige vareslag som selges hos Smart Club, herunder matvarer, klær, sportsartikler, bøker, elektriske artikler og plater. Saksøker anførte at reklamen var illojal og innebar alvorlig skade på varemerkets eksklusive omdømme. Begrunnelsen var at varene i annonser, brosjyrer m.m. var sterkt eksponert gjennom fargebilder, lite tiltalende presentert, og ble vist side om side med produkter som bilvaskmidler og hundemat.

Retten la vekt på at varene var markedsført på linje med øvrige varer, og konkluderte derfor med at de krav til markedsføring innen parallellhandel utviklet gjennom EF-domstolens praksis var oppfylt. Kravet til sedvanlig markedsføring ble således her vurdert ut fra hvordan bedriften markedsførte sine andre produkter. Når det gjaldt vilkåret om risiko for alvorlig skade på varemerkets renommé fant retten at presentasjonen i det materialet som ble forevist ikke kunne være egnet til å tilføye varemerket nevneverdig skade. Det ble vektlagt at også andre produkter som var avbildet i brosjyrene syntes å være merkevarer av god kvalitet. På tross av at det i Dior-dommen ble lagt til grunn at de markedsførte varer ikke nødvendigvis må være av samme kvalitet for at markedsføringen skal være lovlig, viser rettens resonnement her at det at varene er av samme kvalitet likevel kan være et moment som trekker i retning av at det ikke foreligger risiko for alvorlig skade.

Det kan stilles spørsmål om det forhold at varene er av samme kvalitet bør tillegges særlig vekt i vurderingen av om reklamen kan skade varemerkets omdømme. I moderne markeder finnes det ofte en rekke varer av samme kvalitet. Varens image er ofte viktigere enn kvaliteten for forbrukeres kjøpsvalg. I slike situasjoner er selve det forhold at de parallellimporterte varer plasseres sammen med andre varer av samme kvalitet, ikke en egnet måte å vurdere om plasseringen er skadelig for varemerkets omdømme. Bedre vil det være å legge vekt på at varene har tilsvarende image. Å avgjøre om dette er tilfelle, vil imidlertid ofte være langt vanskeligere enn å vurdere varenes kvalitet.

5.4.2 Villedning med hensyn til kommersiell forbindelse

En annen omstendighet som kan medføre at varemerke innehaveren har ”berettiget grunn” til å motsette seg bruk av varemerket i reklame, er at merket anvendes på en måte som kan gi publikum inntrykk av at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom forhandleren og varemerke innehaveren. Dette synspunktet ble trukket frem av EF-domstolen i BMW-saken.⁷⁰ Saken gjaldt spørsmålet om innehaver av et bilverksted, som hadde spesialisert seg på salg, reparasjon og vedlikehold av brukte BMW biler, hadde benyttet BMW merket på en urettmessig måte i sin reklame. I annonser for sine varer og tjenester hadde innehaveren brukt uttrykkene ”spesialist i BMW” og ”spesialisert i BMW”.

I denne forbindelse ble EF-domstolen stilt spørsmålet om hvorvidt innehaveren kan motsette seg bruk av varemerket i reklame dersom annonsøren gir inntrykk at hans virksomhet tilhører varemerke innehaverens forhandlerorganisasjon. Det andre spørsmålet domstolen ble forelagt var om innehaveren vil kunne hindre bruk av varemerket i reklame dersom måten varemerket brukes på, skaper en reell mulighet for at det i offentlighetens bevissthet oppstår et inntrykk av at annonsøren i vid utstrekning bruker merket til å gjøre

⁷⁰ Jf. sak C-63/97 (BMW).

reklame for sin egen virksomhet som sådan, idet det vekkes forestillinger om en viss kvalitet.

Det første spørsmålet ble av domstolen besvart bekreftende. Dersom varemerket anvendes på en måte som kan gi inntrykk av at det består en ervervsmessig forbindelse mellom forhandleren og varemerke innehaveren vil det kunne utgjøre en ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2, jf. premiss 51. At domstolen ordlegger seg så vidt forsiktig (”kan det utgjøre en skjellig grund”/ ”may constitute a legitimate reason”) tyder likevel på at det også i slike tilfeller må foretas en konkret vurdering mellom de motstridende interesser. Domstolens begrunnelse viser at domstolen fortsatt følger de retningslinjer som er utviklet på bakgrunn av EF-traktatens artikkel 28 og 30.

I Dior-dommen fastslo EF-domstolen at det tilhører varemerkerettens særlige gjenstand å beskytte varemerke innehaveren mot at varemerkets omdømme forringes. I sin tidligere praksis har domstolen imidlertid formulert seg mer generelt og uttalt at det hører til varemerkerettens særlige gjenstand å beskytte varemerke innehaveren mot at konkurrentene misbruker varemerkets status og omdømme.⁷¹ I BMW-avgjørelsen ligger implisitt at slikt misbruk kan foreligge også i tilfeller hvor det ikke kan påvises at varemerkets omdømme tar skade. Domstolen fant at en villedning med hensyn til kommersielt felleskap ikke kunne sies å være lojal i forhold til varemerke innehaverens legitime interesser. Videre vil en slik bruk innebære en utilbørlig utnyttelse av varemerkets særpreg eller renommé. Også her må imidlertid hensynet til varemerke innehaveren veies mot de hensyn som ligger bak konsumpsjonsprinsippet og reglene om parallellimport. Domstolen fant her at det å forby anvendelse av varemerket på en måte som innebærer at markedet kan komme i den tro at forhandleren er en del av varemerke innehaverens autoriserte forhandler nettverk, ikke ville stride mot hensynet til det frie varebytte. Begrunnelsen for dette var at en slik anvendelse ikke var nødvendig for å sikre fortsatt markedsføring av de aktuelle varer, samt at en slik

⁷¹ Jf. sak C-10/89 (HAAG II).

bruk måtte sies å stride mot parallellimportørens forpliktelse til å handle lojalt i forhold til varemerkeinnhaverens interesser.

Ved første øyekast kan regelen EF-domstolen her oppstiler synes å ta sikte på å forhindre at publikum blir villedet med hensyn til varenes kommersielle opprinnelse. I en situasjon som beskrevet ovenfor er det imidlertid ikke slik at bruken av varemerket skaper forvirring vedrørende varenes kommersielle opphav. Bruken forrykker ikke inntrykket av at varene stammer fra varemerkeinnhaveren, men kan eventuelt gi inntrykk av at parallellimportøren har et avtalt samarbeid med innehaveren når det gjelder omsetning av varene.

Hensynet til omsetningskretsen taler mot at parallellimportøren tillates å anvende merket på en slik villedende måte. Som redegjort for i oppgavens punkt 4 vil den service og informasjon parallellimportøren tilbyr sine kunder kunne avvike fra det autoriserte forhandlerne tilbyr. Selv om hensynet til forbrukerne ikke er vektlagt eksplisitt i dommens premisser, synes det naturlig å anta at det har vært tatt i betraktning.

Av domstolens begrunnelse fremgår det at forbudet mot at parallellimportøren anvender merket på en villedende måte tar sikte på å verne varemerkeinnhaverens legitime interesser, jf. premiss 52. Til disse hører det å verne varemerkets egenverdi i form av goodwill i markedet. Uttalelsene i dommens premiss 51 bærer preg av at domstolen i større grad enn tidligere ser hen til den kommersielle verdi varemerket har for innehaveren når grensene for parallellimportørens spillerom skal trekkes. Hensynet til å verne den kommersielle verdien taler for at varemerkeinnhaveren vernes utover de situasjoner hvor forhandlerens bruk direkte skader merkets renommé. Avgjørelsen viser at vern av varemerkets verdi også strekker seg til å verne varemerkeinnhaveren mot urimelig ”snylting” på den innsats han har nedlagt for å innarbeide merket.

Domstolens uttalelse i premiss 53 viser likevel at hensynet til å verne varemerkeinnhaveren mot at parallellimportøren utnytter hans innsats, ikke er

tungtveiende nok til at det i seg selv utgjør ”berettiget grunn” etter direktivet. Dersom det ikke er noen risiko for at offentligheten bibringes den oppfatning at det foreligger en ervervsmessig forbindelse mellom forhandleren og innehaveren av merket, vil det moment at varemerkebruken gir forhandlerens egen virksomhet en aura av kvalitet, ikke alene utgjøre ”berettiget grunn” i henhold til varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Som begrunnelse viser domstolen her til at forhandleren ikke kan informere markedet om hvilke tjenester han tilbyr uten å bruke varemerket. Når varemerkebruken på denne måten er nødvendig for å sikre den rett til videreforhandling som følger av varemerkedirektivet artikkel 7, medfører den ikke en utilbørlig utnyttelse av varemerkets renommé eller særpreg.⁷²

EF-domstolens resonnement i premiss 53 viser at domstolen erkjenner at det i saken forelå en utnyttelse av varemerkets goodwill, og således også en utnyttelse av varemerkeinnehaverens markedsføringsinnsats. Denne utnyttelsen er imidlertid en følge av at parallellimportøren tillates å anvende varemerket i reklame, noe som igjen er en nødvendig følge av ordningen med parallellimport. For at utnyttelsen skal kunne betegnes som utilbørlig må den overstige den utnyttelse som er en konsekvens av parallellimport som sådan.

EF-domstolens avgjørelse på dette punktet samsvarer med Høyesteretts resonnement i Rt. 2004 s. 904. Saken gjaldt spørsmålet om i hvilken grad en parallellimportør av legemidler hadde adgang til å bruke sin egen pakningsutforming på emballasjen for ompakkede legemidler. Legemiddelprodusenten anførte at bruken av egen pakningsutforming innebar en fare for smitte av goodwill. Høyesterett la imidlertid til grunn at det her ikke forelå noen snylting på goodwill utover det som følger av selve

⁷² Domstolens resonnement synes å tilsvare lovgivers begrunnelse bak særregelen for tilbehør og reservedeler i vml. § 4 annet ledd, jf. varemerkedirektivets artikkel 6, nr. 1 c. Bestemmelsen har sin bakgrunn i at selgere av slike artikler må kunne angi hva varen kan brukes til. En henvisning til originalmerket må derfor tillates. På den annen side må det ikke henvises til originalmerket på en måte som får avtakeren til å tro at reservedelen eller tilbehøret har samme kommersielle opprinnelse som originalvaren.

ordningen med parallellimport. Utnyttelsen av goodwill kunne da ikke innebære at varemerkeinnhaver hadde ”berettiget grunn” til å motsette seg varemerkebruken.⁷³

Spørsmålet om reklamen gir inntrykk av at det foreligger en ervervsmessig forbindelse mellom forhandleren og varemerkeinnhaveren, er et spørsmål om faktiske forhold som det er opp til de nasjonale domstoler å vurdere.⁷⁴ EF-domstolens praksis gir derfor ingen veiledning når de nærmere grenser her skal trekkes.

For norske domstoler har momentet vært trukket frem i forbindelse med bruk av varemerke på Internett. Særlig har det vært reist spørsmål om varemerkeinnhaveren skal kunne motsette seg bruk av varemerket som domenenavn under toppdomenet.no med den begrunnelse at bruken skaper inntrykk av at det er tilhørighet mellom forhandleren og merkeinnhaveren.

I Rt. 2004 s.1474 understreket Høyesterett at bruk av varemerket *Volvo* i en parallellforhandlers domenenavn ”skaper en sterk forventning hos publikum om at det er tilhørighet eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse mellom” forhandleren og innehaveren av varemerket Volvo.⁷⁵ Høyesterett begrunnet blant annet dette med at det ikke er utbredt at volvoforhandlere bruker ”volvo” som en del av sitt domenenavn eller som sekundært forretningskjennetegn, og at tilsvarende heller ikke er vanlig blant forhandlere av andre bilmerker.

At varemerket brukt i domenenavn er egnet til å skape inntrykk av at det er en forbindelse mellom forhandler og varemerkeinnhaver, ble også lagt til grunn i dom fra Nordhordland herredsrett av 20. august 2001. Retten fremhevet her at domenenavn i kraft av sin funksjon, på en særlig sterk måte er egnet til å gi inntrykk av at det er en forretningsmessig forbindelse mellom varemerkeinnhaveren og innehaveren av web-siden.

⁷³ Jf. dommens premiss 84 og 85.

⁷⁴ Jf. sak C-63/97, premiss 55 (BMW).

⁷⁵ Jf. dommens premiss 45.

Når det gjelder reklame ellers, det være seg på Internett eller annet sted, foreligger svært lite nyere praksis fra norske domstoler. I den overnevnte dom av Nordhordland herredsrett konkluderte retten med at bruk av varemerkeinnehavers figurmerke og logo på hjemmesiden kunne gi inntrykk av at det forelå en forretningsmessig forbindelse mellom de to aktørene. Det ble likevel uttalt at ”risikoen for at forbrukerne, utelukkende ut fra bruken av logo og figurmerket får et slikt inntrykk [var] noe mindre enn ved bruken av domenenavnet”.

5.4.3 Degenerering og utvanning

Et varemerke er degenerert når det fullstendig har mistet sitt særpreg. Begrepet utvanning viser til selve prosessen mot degenerering.

Dersom varemerket fullstendig taper sitt særpreg er det utjenelig som særkjennetegn for én virksomhet. Degenerering innebærer således at varemerket mister evnen til å tjene sin viktigste funksjon, nemlig å angi varens eller tjenestens kommersielle opprinnelse. For varemerkeinnehaver vil det derfor være av stor betydning å forhindre at tredjemenn benytter merket på en måte som innebærer at merket utvannes, og i verste fall degenereres.

I den tidligere nevnte Paranova-saken⁷⁶ hevdet varemerkeinnehaver at det å tillate at parallellimportøren ompakker legemidlene i egen pakningsdesign med fargestriper på sidene, ville innebære at de samme produktene, under innehaverens varemerke, kunne bli markedsført av ulike parallellimportører i ulik pakningsdesign. En slik praksis ville etter varemerkeinnehavers mening kunne medføre fare for degenerering av varemerket. Til dette uttalte EFTA-domstolen at fare for degenerering i prinsippet kan utgjøre ”berettiget grunn” i henhold til direktivets artikkel 7 nr. 2. EFTA-domstolen presiserte at det er de nasjonale domstolars oppgave å foreta de nødvendige vurderinger av fakta, men fremhevet at det kun

⁷⁶ Jf. sak E-3/02 (Paranova).

var dersom de anvendte fargestripene var hovedårsaken til at det skapes fare for degenerering at risikoen kunne sies å utgjøre ”berettiget grunn”. Fare for degenerering som følge av måten varemerket ble benyttet på måtte således holdes atskilt fra andre grunner til degenerering, slik som varemerkeinnhaverens egen atferd, eller utviklingen i markedet, jf. premiss 55.

Når det gjaldt den konkrete vurderingen av hvorvidt det forelå fare for degenerering av varemerket i Paranova-saken, kom Høyesterett til at den faren som forelå skyldtes selve ordningen med parallellimport og ikke den aktuelle utformingen av emballasjen.⁷⁷ Kravet oppstilt av EFTA-domstolen om at fargestripene måtte være hovedårsaken til at faren for degenerering forelå, var da ikke oppfylt.

Høyesterett resonnerer her på samme måte som når den vurderer om det foreligger urimelig snylting på goodwill. De negative virkninger selve ordningen med parallellimport medfører for varemerkeinnhaveren må man sies å ha akseptert ved å tillate parallellimport som sådan. Disse virkningene vil derfor alene ikke kunne utgjøre ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. Kun dersom det foreligger en fare for degenerering som overstiger eller skiller seg fra den som følger av selve ordningen med parallellimport, vil momentet medføre at varemerkeinnhaveren vil kunne motsette seg merkebruken.

EFTA-domstolens uttalelse om at fare for degenerering kan utgjøre ”berettiget grunn” etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 er generell og gjør seg trolig gjeldende også der parallellimportøren anvender varemerket i reklame. For at varemerkeinnhaveren skal kunne motsette seg bruken av merket må det være selve måten varemerket benyttes på i reklamen på som medfører en fare for degenerering.

Som eksempel på merkebruk som vil kunne medføre en fare for degenerering kan nevnes tilfeller hvor parallellforhandleren benytter varemerket som generisk betegnelse for varen.

⁷⁷ Jf. Rt. 2004 s. 904, premiss 83.

Også der parallellforhandleren benytter merket på en måte hvor det ikke klart fremgår at varemerket er et vernet merke, vil bruken kunne medføre at varemerket utvannes. I begge disse tilfellene er det selve måten merket brukes på som medfører fare for degenerering. Trolig må varemerke innehaveren derfor sies å ha "berettiget grunn" til å motsette seg slik bruk av varemerket i reklame.

5.4.4 Forholdet mellom de ulike typetilfeller av skade

Problemstillingen som her reises er hvorvidt de ovennevnte omstendigheter varemerke innehaveren kan påberope seg for å forhindre parallellimportøren å anvende varemerket i reklame, gjensidig må sies å utelukke parallellimportørens spillerom i så henseende.

Det foreligger ingen avgjørelser fra EF-domstolen som eksplisitt behandler forholdet mellom de typer av skade på varemerke innehaverens interesser som kan utgjøre "berettiget grunn" etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2. I Dior-saken pekte imidlertid parallellforhandleren på en aktuell problemstilling. Det ble anført at det å åpne for at varemerke innehaveren kan motsette seg både reklame som skader hans omdømme og reklame som gir inntrykk av at parallellforhandleren er en autorisert forhandler, reelt sett vil sette en stopper for all parallellhandel. Begrunnelsen for dette er at parallellforhandleren i sitt forsøk på å unngå å påføre varemerket skade vil høyne kvaliteten på reklamen. Ved å gjøre dette vil han stå i fare for å komme i den situasjon at reklamen gir publikum det inntrykk at parallellforhandleren er en autorisert forhandler. Parallellimportøren vil da reelt sett bli fullstendig avskåret fra å anvende varemerket i sin markedsføring, og således blir fratatt muligheten til å markedsføre sine varer på en hensiktsmessig måte.

Evoras anførsel ble kommentert av generaladvokaten i forbindelse med BMW-saken.⁷⁸ Han uttalte at det etter hans mening må være mulig for forhandleren å høyne kvaliteten for å

⁷⁸ Jf. forslag til avgjørelse fra generaladvokat Jacobs i sak C-63/9, premiss 40 (BMW).

unngå innsigelser om at varemerket risikerer å bli skadelidende som følge av reklamen, uten at dette medfører at reklamen gir inntrykk av at parallellforhandleren fremstår som autorisert forhandler. Videre uttalte generaladvokaten at det ville være en urimelig begrensning på handelen med varer og tjenester, hvis parallellforhandlerens bruk av reklame av en respektabel kvalitet skulle anses for det samme som å utgi seg for å være autorisert forhandler.

EF-domstolen tok ikke stilling til generaladvokatens uttalelse i den konkrete saken. Problemstillingen er heller ikke behandlet eller kommentert av domstolen i senere saker. På tross av at uttalelsen i seg selv da ikke kan tillegges noen særskilt rettskildemessig vekt, må den trolig kunne sies å ha en viss tyngde i kraft av at den støtter seg på et av de grunnleggende hensyn bak prinsippet om konsumpsjon, nemlig hensynet til fritt varebytte. Når domstolen som utgangspunkt har konkludert med at parallellimportører har anledning til å bruke varemerket i sin reklame for de parallellimporterte varer, bør de nærmere grenser ikke trekkes på en måte som innebærer at adgangen ikke blir reell. Dersom unntaksregelen i artikkel 7 nr. 2 rent faktisk blir en hovedregel, innfris ikke formålene med artikkel 7. Dette innebærer at de ulike krav bør avpasses hverandre, og grensene for hva som er lovlig bør trekkes på en måte som medfører at parallellimportøren gis et visst spillerom.

En måte å gjøre dette på er å høyne terskelen for når det kan sies å foreligge en fare for villedning med hensyn til kommersielt felleskap mellom varemerkeinnhaver og parallellimportør. Det synes å være en velbegrunnet regel at det at reklamen er av god kvalitet, og således ligger tett opp til de autoriserte forhandlernes reklame, ikke i seg selv er tilstrekkelig til å slå fast at det foreligger fare for villedning med hensyn til kommersielt felleskap.

Synspunktet om at vektleggingen av de ulike former for skade på varemerkeinnhavers interesser bør avpasses slik at parallellimportøren gis en reell mulighet til å anvende varemerket i reklame, gjør seg også gjeldende for vurderingen av om merkebruken

medfører en fare for degenerering av varemerket. Jo nærmere parallellimportøren legger sin markedsføring til varemerkeinnhaverens, jo mindre må faren for degenerering sies å være. Ved å utforme sin reklame i samsvar med varemerkeinnhaverens, vil imidlertid faren for villedning med hensyn til kommersielt fellesskap ofte øke. Eksempelvis må det å bruke selve logoen fremfor å benytte varemerket skrevet med ordinære typer trolig kunne sies å minske faren for at varemerket utvannes. I slike tilfeller risikerer parallellimportøren likevel å bli møtt med innsigelser fra varemerkeinnhaveren om at logobruken er egnet til å skape en uriktig forestilling hos publikum om at parallellimportøren er en autorisert forhandler.

Også her bør grensene for når de ulike former for skade kvalifiserer til ”berettiget grunn” trekkes på en måte som innebærer at ikke varemerkeinnhaveren alltid kan motsette seg at parallellimportøren anvender varemerket i reklame. Dette kan enten gjøres ved å høyne kravet for når det kan sies å foreligge villedning med hensyn til kommersiell opprinnelse, eller ved å høyne terskelen for når det kan sies å foreligge fare for degenerering.

Siden EF-domstolen ikke har tatt uttrykkelig stilling til spørsmålet, er det imidlertid vanskelig å si noe sikkert om hvordan de ovennevnte synspunkt vil bli vektlagt i praksis. Når det gjelder vurderingen av hvorvidt det foreligger fare for villedning, fare for degenerering eller skade på varemerkets omdømme, er dette faktiske vurderinger som i Norge skal foretas av norske domstoler. Problemstillingen har ikke vært behandlet i norske avgjørelser.

6 Særskilt om bruk av logo

6.1 Hva er "logo"?

Begrepet "logo" er et faktisk begrep som brukes om firmamerker eller varemerker med en spesiell grafisk utforming, når disse blir brukt som kjennemerke for varen eller bedriften. I varemerkerettslig terminologi hører logo inn under gruppen figurmerker eller kombinerte merker. Det som særpreger en logo er at den inneholder et grafisk element. Det kan enten være symboler, figurer eller ikoner alene, eller det kan være et symbol, figur eller ikon sammenstilt med et ord. En logo kan også kun bestå av et ord som er utformet med spesielle typer.

For innehaveren vil formålet med en logo i mange tilfeller være sammenfallende med formålet med et varemerke. Ved bruk av logo vil kunder og publikum kjenne igjen de aktuelle produkter og tjenester, og være i stand til å sette disse i forbindelse med innehaveren. Logoens grafiske element gjør at merket lettere fester seg i bevisstheten til publikum enn de rene ordmerker. Ved hjelp av logoens farger og utforming vil innehaveren videre kunne skape positive assosiasjoner til sitt produkt. Dette er begrunnelsen for at produsenter og varemerkeinnehavere ofte nedlegger store ressurser både i utformingen av sin logo og i innarbeidelsen av logoen i markedet.

6.2 Den tradisjonelle oppfatning i Norden

Som nevnt ble det også i tiden forut for Norges tilslutning til EØS-avtalen innfortolket en konsumpsjonsregel i varemerkeloven § 4. Med utgangspunkt i denne konsumpsjonsregelen

ble det åpnet for videreförhandling av parallellimporterte varer. En gjennomgang av rettspraksis i Norden viser imidlertid at holdningen har vært restriktiv når det gjelder parallellimportørens adgang til å markedsføre sine varer ved hjelp av originalprodusentens varemerke.⁷⁹

En av de første avgjørelsene i Norge som behandlet spørsmålet om parallellimportørens adgang til å anvende varemerket i reklame var Oslo byretts dom av 25. oktober 1984.⁸⁰ Dommen gjaldt annonsering av parallellimporterte Levi's produkter. Parallellimportøren hadde i avisannonser anvendt varemerkeinnhaverens logo, og tvisten omhandlet lovligheten av en slik varemerkebruk. Retten uttalte at det her forelå en interessekonflikt mellom varemerkeinnhaverens interesse i å beskytte seg mot inngrep i sin enerett og den alminnelige samfunnsinteresse av effektiv konkurranse. Det ble uttalt at parallellimportøren i sin markedsføring har rett til å angi hvor varen stammer fra og hvordan den kan anvendes, men retten fremhevet at det ville innebære et varemerkeinngrep dersom varemerket ble brukt slik at det fremstod som hans eget eller hvis bruken antydte en forretningsmessig forbindelse mellom ham og innehaveren. Videre la retten til grunn at det også ville innebære et varemerkeinngrep dersom parallellimportøren benyttet seg av beskyttede logotyper, slogans, figurmerker etc. i sin markedsføring. Det ble uttalt at det i de fleste tilfeller kun var helt nøytrale gjengivelser av ordmerket som kunne betraktes som rettmessige. Retten konkluderte på denne bakgrunn med at det i saken forelå varemerkeinngrep, og utalte at gjengivelsen av ordmerket måtte skjedd med bokstaver av samme typografiske art og størrelse som den øvrige annonseteksten dersom annonseringen skulle vært lovlig.

Avgjørelsen oppstiller et klart forbud mot bruk av varemerkeinnhavers logo i parallellimportørens reklame, men er noe knapp i sin begrunnelse. Retten understreker at bruk som innebærer villedning med hensyn til kommersiell forbindelse vil utgjøre varemerkeinngrep. Måten retten ordlegger seg på, etterlater likevel tvil om det var fare for

⁷⁹ I eldre tysk praksis ble en mer liberal holdning lagt til grunn, jf. bl.a. Schovsbo (1998) og Kur (1999).

⁸⁰ Avgjørelsen er inntatt i NIR 1987 side 38.

slik villedning som her var begrunnelsen for at parallellimportøren måtte avstå fra å anvende varemerkeinnhaverens logo. Når det fremheves at det i ”de fleste tilfeller” bare er en helt nøytral gjengivelse av ordmerket som vil være rettmessig, virker det som retten tar høyde for at bruk av logo, slogans og figurmerker unntaksvis vil kunne være berettiget.

Spørsmålet om parallellimportørens adgang til bruk av varemerket i reklame kom også opp i Oslo byretts dom av 19. januar 1987.⁸¹ Saken gjaldt et parti varer av merket POCO LOCO. Avgjørelsens faktum var noe uklart, men også her var originalprodusentens varemerke benyttet i parallellforhandlerens reklame for de parallellimporterte produkter. I reklamen var merket POCO LOCO skrevet med den samme skrifttype som det registrerte varemerket. Retten uttalte at ”ordmerker som bygger på ordinære skrifttyper som regel verken kan fremheves eller ’fristilles’ i annonser fra ’fremmede’ forhandlere uten at det derved begås varemerkeinnngrep.” På denne bakgrunn konkluderte retten med at det forelå inngrep i varemerkeretten.

Heller ikke i denne avgjørelsen ble det gitt noen eksplisitt begrunnelse for forbudet mot logobruk. Retten understreket likevel at man i dette tilfellet stod overfor ”produkter hvis kommersielle verdi i betydelig grad knytter seg til markedsføringens immaterielle sider, så som prestisje, profil og goodwill; forhold som innebærer at varemerket som fremste bærer av de nevnte kvaliteter, er spesielt sensibelt for illojal bruk.” Videre ble det uttalt at ”[d]ette er forhold som også inntrenger på markedet plikter å ta hensyn til”. Disse uttalelsene, sett i sammenheng med rettens konklusjon, kan tyde på at det er ønsket om å verne varemerkeinnhaveren mot illojal utnyttelse av goodwill som er begrunnelsen for forbudet mot bruk av logo.

Når det gjelder vurderingen av når det foreligger en illojal bruk av varemerket, kan det videre virke som om retten legger til grunn at bruk av varemerkeinnhavers logo alltid vil være å betrakte som illojal når det gjelder merkevarer, såfremt logoen blir fremhevet eller

⁸¹ Avgjørelsen er inntatt i NIR 1989 side 377.

brukt alene. Rettens uttalelse om at ordmerker som bygger på ordinære skrifttyper verken kan fristilles eller fremheves uten at dette innebærer er inngrep i varemerkeretten, kan likevel trekke i retning av at ikke all logobruk vil være å betrakte som varemerkeinngrep. Eksempelvis dekker ikke uttalelsen tilfeller hvor varemerke innehavers logo kommer til syne som følge av at de aktuelle produktene er avbildet i reklamen. På tross av at det ikke uttales eksplisitt, kan det synes som om retten her åpner for at slik logobruk vil være tillatt.

Spørsmålet om parallellimportørens adgang til å anvende varemerket i reklame er også behandlet i finsk praksis. I Helsingfors hovrätts dom av 25. november 1992⁸² ble en avbildning av de parallellimporterte produkter ikke ansett å stride mot finsk varemerkelov. I dom av Helsingfors hovrätt 10. februar 1993⁸³ konkluderte retten med at det forelå et inngrep i varemerkeretten. Saken gjaldt her en annonse hvor de merkede produkter var avbildet sammen med en gjengivelse av varemerke innehaverens logo og et bilde av emballasjen med figurmerket.

De ovennevnte finske avgjørelser må sies å harmonere med oppfatningen lagt til grunn av Oslo byrett. Mens det åpnes for at varemerke innehavers logo eksponeres som følge av at varene avbildes i reklamen, konstaterer domstolen varmerkeinngrep i de tilfeller hvor logoen er anvendt alene.

Også i svensk rettspraksis har det vært lagt til grunn at parallellimportøren må ha adgang til å anvende varemerke når han markedsfører sine varer. Som vilkår for at slik bruk ikke skal innebære et varemerkeinngrep er det blitt oppstilt et krav om at merket blir brukt på en vanlig måte ("övlig sätt").⁸⁴

⁸² Avgjørelsen er inntatt i NIR 1993 side 436

⁸³ Avgjørelsen er inntatt i NIR 1993 side 438

⁸⁴ Jf. NJA 1967 side 458.

I dom av Högsta domstolen av 25. november 1988⁸⁵ la retten til grunn at det som utgangspunkt må være tillatt for parallellimportøren å la varemerket komme til syne i sammenheng med at selve varen eksponeres i annonser, butikkvinduer eller i andre reklamesammenhenger. Retten fremhevet imidlertid at parallellimportøren ikke bør ha rett til å anvende varemerket i sin markedsføring på en måte som innebærer at han drar nytte av varemerkets goodwill for sin egen virksomhet ved at denne sammenkobles med varemerket. Den aktuelle saken gjaldt markedsføring av parallellimporterte Levi's jeans. Som et ledd i sin markedsføring hadde parallellforhandleren fremstilt postkort hvor Levi's logoen var avbildet alene. Retten la til grunn at måten varene var annonsert på kunne gi publikum et uriktig inntrykk av at det forelå en forbindelse mellom forhandleren og produsenten, og konkluderte derfor med at det forelå varemerkeinngrep.

Oppsummeringsvis må det legges til grunn at den ovennevnte praksis trekker opp forholdsvis smale rammer for hvordan parallellimportøren er berettiget til å anvende varemerket i sin reklame. Praksisen viser at det til en viss grad har vært åpnet for bruk av logo i parallellimportørenes reklame, forutsatt at logoen kommer til syne ved at varene som sådan vises frem. Bruk av logoen alene synes det å være oppstilt nærmest et totalforbud mot. Anvendelse av varemerket løsrevet fra de aktuelle produkter er etter den ovennevnte praksisen som hovedregel kun lovlig dersom merket gjengis med ordinære typer.

6.3 Samsvarer tidligere nordisk praksis med nyere praksis fra EF-domstolen?

Både tidligere praksis i de nordiske landene og praksis fra EF-domstolen tar utgangspunkt i at bruk av varemerket i reklamesammenheng omfattes av varemerkeinnhaverens enerett. Med begrunnelse i hensynene bak konsumpsjonsprinsippet legges det likevel til grunn at parallellimportøren må ha en viss adgang til å markedsføre sine varer. Praksisen i Norden

⁸⁵ Jf. NJA 1988 side 543. Avgjørelsen er inntatt i NIR 1989 side 233.

og fra EF-domstolen har videre til felles at det oppstilles visse skranker for hvordan forhandlere lovlig kan markedsføre parallellimporterte varer, og understreker at disse skrankene må trekkes på bakgrunn av en avveining mellom hensynet til varemerkeinnhaver og allmennhetens interesse i fri konkurranse og fri flyt av varer innenfor EØS. Videre er det i den nordiske praksisen som i EF-domstolens praksis, antatt at villedning med hensyn til kommersielt felleskap vil kunne innebære at varemerkeinnhaveren kan motsette seg parallellimportørens bruk av varemerket i reklame. EF-domstolens resonnement i BMW-saken viser at det ikke kun er ønsket om å verne varemerkets funksjon som opprinnelsesgaranti som er begrunnelsen for at villedning med hensyn til kommersiell opprinnelse kvalifiserer til ”berettiget grunn”, men ønsket om å verne varemerkeinnhaver mot en urimelig utnyttelse av hans goodwill. Dette synspunktet er vektlagt også i de nordiske avgjørelser.

EF-domstolens avgjørelse i Dior-saken kan imidlertid tyde på at hensynet til parallellimportøren må vektlegges i større grad enn tidligere antatt. I premiss 46 uttaler domstolen at parallellimportøren lovlig kan anvende de reklamemetoder som er vanlige, så fremt dette ikke alvorlig skader varemerkets omdømme. På bakgrunn av uttalelsen har det i juridisk teori vært hevdet at grensene for hvordan parallellimportøren lovlig kan anvende varemerket i reklame har vært trukket for snevert i norsk rett. Rognstad anfører at EF-domstolens krav om at varemerkebruken må innebære en alvorlig svekkelse av varemerkets omdømme, klart må sies å være et lempeligere krav enn de som har vært oppstilt i tidligere nordisk praksis.⁸⁶ Det kan videre synes som om Rognstad er av den oppfatning at avgjørelsen generelt åpner for at produsentens varemerke kan anvendes i markedsføringen med mindre det skjer en alvorlig skade på varemerkets renommé.⁸⁷ Koktvedgaard synes å være av samme oppfatning når han uttaler at ”parallellimportøren må anvende de sedvanlige reklamemetoder, så lenge han ikke tilføjer varemerkets omdømme alvorlig skade”.⁸⁸

⁸⁶ Jf. Rognstad (2000) i fotnote nr. 35.

⁸⁷ Jf. Rognstad (2000) i fotnote nr. 35.

⁸⁸ Jf. Koktvedgaard (2005) side 376.

Dersom uttalelsen i Dior-dommens premiss 46 sees i sammenheng med BMW-dommen, er det etter min mening usikkert om uttalelsen kan forstås generelt. Domstolen konkluderte i BMW-saken med at varemerke innehaveren vil kunne motsette seg bruken av varemerket i parallellimportørens reklame dersom reklamen er egnet til å villedde publikum med hensyn kommersiell forbindelse. Slik merkebruk ble ansett å skade ”varemærkets verdi ved en utilbørlig udnyttelse af varemærkets særpreg eller renommé”.⁸⁹

Det synes naturlig å skille mellom merkebruk som skader varemerket, herunder utvanning og skade på omdømme, og snylting på varemerket, som må sies å skade varemerkets verdi i videre forstand.⁹⁰ Dersom parallellforhandlere i stor grad tillates å vederlagsfritt utnytte den innsats merke innehaveren har nedlagt i utvikling og innarbeidelse av merket, blir den enerett varemerket gir innehaveren mindre attraktiv. Slik snylting innebærer imidlertid ikke nødvendigvis at varemerket tar skade, i den forstand at varemerkets reklamefunksjon eller dets funksjon som opprinnelsesgaranti forringes. Det at parallellimportøren utformer sin reklame svært likt som varemerke innehaverens, vil eksempelvis ofte kunne minske faren for at varemerkets omdømme og renommé tar skade. På den annen side kan en slik reklame være egnet til å villedde publikum til å tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom parallellforhandleren og varemerke innehaveren, og således innebære urimelig snylting på varemerkets og varemerke innehaverens goodwill.

Ser man de to avgjørelsene i sammenheng synes det naturlig å legge til grunn at skade på varemerkets omdømme og utilbørlig utnyttelse av varemerkets omdømme representerer to ulike typer skade på varemerke innehaverens interesser, som hver for seg kan gi varemerke innehaver ”berettiget grunn” til å motsette seg parallellforhandlerens merkebruk. EF-domstolens uttalelse i Dior-dommens premiss 46 synes kun å knytte seg til vurderingen

⁸⁹ Jf. sak C-63/97, premiss 52 (BMW).

⁹⁰ Et slikt skille legges også til grunn i kodak-regelen i vml. § 6 annet ledd, jf. varemerkedirektivets artikkel 5 nr.2. Bestemmelsen gir velkjente merker utvidet vern i situasjoner hvor bruk av et annet merke ville bety ”en urimelig utnyttelse eller forringelse av dets anseelse (goodwill)”.

av skade på omdømme, og gir således ingen veiledning i vurderingen av hva som kreves for at varemerkeinnhavere kan motsette seg varemerkebruk med begrunnelse i at bruken innebærer en utilbørlig snylting på varemerkets omdømme. Legges denne betraktningmåten til grunn, innebærer uttalelsen at varemerkeinnhaveren ikke vil nå frem med anførselen om at merkebruken er skadelig for merkets omdømme, dersom parallellforhandleren har anvendt de former for markedsføring som er vanlige i bransjen, såfremt bruken ikke alvorlig skader varemerkets omdømme. Det at det ikke foreligger alvorlig skade på varemerkets omdømme utelukker likevel ikke at varemerkeinnhaveren må sies å ha ”berettiget grunn” til å motsette seg varemerkebruken dersom bruken er egnet til å villed publikum med hensyn til kommersiell forbindelse.

Spørsmålet om varemerkebruken skader varemerkets omdømme har verken vært anført eller behandlet i nordisk praksis før tilslutningen til EØS-avtalen. Der varemerkeinngrep har vært konstatert, har dette vært begrunnet i at merkebruken skaper et inntrykk av at det foreligger kommersiell forbindelse mellom varemerkeinnhaver og parallellforhandler. Når det gjelder bruk av logo vil det som hovedregel være nettopp dette argumentet som gir varemerkeinnhaveren grunn til å motsette seg bruken av merket, og ikke argumentet om at bruken skader varemerkets omdømme. Logobruk kan gi et uriktig inntrykk av kommersiell forbindelse, og således innebære en urimelig utnyttelse av varemerkets goodwill, også i tilfeller hvor parallellimportørens reklame er tilsvarende varemerkeinnhaverens. Som nevnt vil trolig varemerkeinnhaveren i slike tilfeller kunne motsette seg måten merket er brukt i reklamen på, uavhengig av om bruken alvorlig skader varemerkets omdømme. På denne bakgrunn er det grunn til å anta uttalelsen i Dior-dommen får begrenset betydning når det gjelder bruk av logo.

På tross av at Dior-saken ikke direkte behandlet momentet om snylting på goodwill, må man på bakgrunn av domstolens uttalelser i saken likevel kunne trekke noen slutninger vedrørende dette momentet. Uttalelsen viser at hensynet til parallellimporten skal tillegges forholdsvis stor vekt. Parallellimporten representerer som nevnt de interesser som ligger bak reglene om det frie varebytte. At disse hensyn vektlegges i så vidt stor grad er noe de

nasjonale domstoler generelt må ta hensyn til når de vurderer om varemerke innehaveren skal kunne motsette seg bruken av varemerket, også der det er snylting på varemerkets renommé som eventuelt må sies å kunne utgjøre ”berettiget grunn”.

I utgangspunktet svarer EF-domstolen kun på de spørsmål de får seg forelagt.

Dior-dommen omhandlet kun spørsmålet om skade på varemerkets omdømme vil kunne gi varemerke innehaveren ”berettiget grunn” til å motsette seg varemerkebruken. Av fast rettspraksis følger det imidlertid at det tilkommer EF-domstolen å opplyse om alle de momenter som angår fortolkningen av felleskapsretten som kan være til nytte i den sak som er til behandling. Dette gjelder uavhengig av om momentene er berørt i de spørsmål domstolen er forelagt.⁹¹ På denne bakgrunn er det naturlig å legge til grunn at det ville vært uttalt av retten dersom varemerke innehaveren kunne motsatt seg reklamen fordi det forelå andre typer skade på hans interesser. Det at retten overhodet ikke nevner momentet om urimelig utnyttelse av varemerkets goodwill som følge av villedning med hensyn til kommersiell forbindelse, sier derfor trolig noe om EF-domstolens oppfatninger av når slik villedning foreligger. I Dior-saken hadde parallellimportøren avbildet de aktuelle varene i sin reklame, med den følge at varemerke innehaverens logo kom til syne. Når domstolen ikke nevner spørsmålet om villedning med hensyn til kommersiell forbindelse, må dette sies å trekke i retning av at slik logobruk i seg selv ikke kan sies å villedde publikum. Dette må i så fall kunne sies å være i tråd med tendensene i eldre nordisk praksis, som til en viss grad har åpnet for at slik logobruk ikke medfører varemerkeinngrep.

⁹¹ Jf. sak C-48/05, premiss 31 (Adam Opel).

6.4 I hvilken grad kan parallellimportøren anvende varemerkeinnhavers logo i reklame etter dagens rettstilstand?

6.4.1 Innledning

Av EF-domstolens praksis følger det at parallellforhandleren i utgangspunktet er berettiget til å anvende varemerket i sin reklame for de parallellimporterte produkter. Unntak fra utgangspunktet kan likevel gjøres dersom varemerkeinnhaveren kan sies å ha ”berettiget grunn” til å motsette seg merkebruken. Som understreket av Høyesterett må de nasjonale domstoler foreta en ”omfattende faktisk vurdering som gir en omhyggelig interesseavveining” når de står overfor vurderingen av om det foreligger ”berettiget grunn” etter direktivets artikkel 7 nr. 2.⁹² Hvorvidt varemerkeinnhaveren kan motsette seg at hans logo anvendes i reklame beror således på en konkret vurdering i den enkelte situasjon. Dette innebærer at det er vanskelig å oppstille klare regler for i hvilken grad parallellimportøren vil kunne anvende varemerkeinnhaverens logo i sin reklame. På bakgrunn av praksis fra EF-domstolen og de hensyn konsumpsjonsprinsippet hviler på, er det likevel mulig å si noe generelt om adgangen til slik logobruk.

6.4.2 Skade på varemerket

Skade på varemerket, herunder utvanning og skade på dets omdømme eller image, er som nevnt omstendigheter som kan gi varemerkeinnhaveren ”berettiget grunn” til å motsette seg at hans varemerke benyttes i parallellimportørens reklame.

Det er imidlertid vanskelig å se at faren for slik skade øker ved at parallellimportøren anvender varemerkeinnhaverens logo. Tidvis vil man snarere si at bruk av logo vil kunne minske faren for at varemerket tar skade. Jo tettere opp til varemerkeinnhaverens

⁹² Jf. Rt. 2004 s. 904, premiss 71.

markedsføring parallellimportøren legger sin reklame, jo mindre vil ofte faren for både degenerering og forringelse av omdømme og image være.

Ut over dette er det vanskelig å se at vurderingen om varemerkeinnhaveren kan motsette seg at parallellimportøren anvender hans varemerke i reklame fordi bruken må sies å skade varemerkets og varemerkeinnhaverens omdømme eller image, vil falle ulikt ut der det er snakk om bruk av logo og der det er snakk om bruk av andre typer merker.

6.4.3 Snylting på varemerkets verdi

Som nevnt følger det av BMW-dommen at varemerkeinnhaveren også vil kunne motsette seg at parallellforhandleren anvender hans varemerke i reklame på en måte som kan gi inntrykk av det foreligger en forretningsmessig forbindelse mellom forhandleren og varemerkeinnhaveren.⁹³ Hvorvidt en reklame gir et slikt inntrykk, er et faktisk spørsmål som beror på hvorledes reklamen oppfattes av den aktuelle omsetningskretsen.

Det foreligger få kilder som bidrar til å klarlegge grensene for når bruk av logo skaper et uriktig inntrykk av forretningsmessig forbindelse mellom merkeinnhaver og parallellforhandler. Det er naturlig å tenke seg at en rekke omstendigheter her vil kunne være av betydning.

For det første er det naturlig å tenke seg at logoens plassering vil kunne være et relevant moment. Som nevnt konkluderte Høyesterett i Rt. 2004 side 1474 med at bruken av varemerket som domenenaavn skapte en sterk forventning hos publikum om at det var tilhørighet, eller i alle fall en forretningsmessig forbindelse mellom parallellforhandleren og varemerkeinnhaveren.⁹⁴ I dom av Sør- og Høyesterett av 18. august 2000 ble det lagt til grunn at bruk av varemerket som ”butikkfasade” på Internett var egnet til å villede

⁹³ Jf. sak C-63/97, premiss 52 (BMW).

⁹⁴ Jf. dommens premiss 45.

publikum på denne måten.⁹⁵ Synspunktet ble bekreftet av Nordhordland herredsrett i den såkalte Playstation-dommen.⁹⁶

På denne bakgrunn kan man muligens trekke den slutning at varemerke innehaver ofte vil ha ”berettiget grunn” til å motsette seg at parallellforhandlere anvender hans logo på skilt, bannere, plakater og lignende utenfor sine utsalgssteder. Det synes naturlig å anta at slik logobruk er særlig egnet til å gi publikum det inntrykk at parallellforhandleren er kommersielt tilknyttet varemerke innehaveren.⁹⁷

Også når logoen anvendes i annonser eller reklamemagasiner synes det naturlig å anta at logoens plassering og størrelse kan ha betydning for om publikum kommer i den tro at det er en kommersiell forbindelse mellom de to aktørene. Som et eksempel på to ytterpunkter kan nevnes den bilforhandler som dekker forsiden av sin reklamebrosjyre med bilprodusentens logo og det varehus som i midten av sin reklamekatalog eksponerer et lite bilde av varemerke innehaverens logo.

Dersom parallellimportøren i sin reklame benytter varemerke innehaverens logo kombinert med formuleringer som ”forhandler av”, synes det naturlig å anta at villedningsrisikoen øker. Det samme må sies å gjelde bruk av logo sammenstilt med en opplysning om at merke innehaveren er ”leverandør”.⁹⁸

Man kan også spørre seg om vurderingen av hvorvidt reklamen er egnet til å villed publikum med hensyn til kommersiell forbindelse vil kunne variere avhengig av hvilke produkter som frembys. Det kan for eksempel anføres at forbrukere generelt er mer oppmerksomme i kjøps situasjonen når de handler dyre og varige produkter, enn når de

⁹⁵ Avgjørelsen er inntatt i UfR 2000 side 2300.

⁹⁶ Dom av Nordhordland herredsrett av 20. august 2001.

⁹⁷ Se eksempelvis NJA 1998 side 543.

⁹⁸ Jf. Sjø- og Handelsrettens dom av 3. april 2007 hvor en forhandler ble ansett uberettiget til å anvende betegnelsen ”leverandør” i sammenheng med varemerket DIESEL.

handler billige forbruksvarer. På denne bakgrunn kan det anføres at det i vurderingen av hvorvidt reklamen er egnet til villedning bør vektlegges hvilke type produkter varemerket er brukt for.

Hvorvidt publikum i sin bevissthet skiller mellom de ulike former for bruk av logo på en måte som medfører at faren villedning er mindre når logoen eksponeres sammen med varene enn når logoen vises alene, må betraktes som usikkert. Vurderingen som skal foretas etter varemerkedirektivet artikkel 7 nr. 2 beror imidlertid på en bred interesseavveining mellom de interesser som representeres av parallellforhandleren, herunder hensynet til frie varebevegelser, og varemerkeinnehavers interesser. Dersom logobruken er nødvendig for at parallellforhandleren gis reell markedsadgang, kan det derfor argumenteres for at faren for villedning må være tilstrekkelig stor for at interesseavveiningen skal slå ut i favør av varemerkeinnehaver.

På denne bakgrunn vil parallellforhandleren muligens i større grad ha anledning å anvende merkeinnehavers logo i sin reklame dersom logobruken er en følge av at varene som sådan eksponeres. Parallellimportøren kan vanskelig sies å være gitt en reell markedsadgang dersom han er avskåret fra å vise frem de produkter han tilbyr. Vurderingen vil kunne slå motsatt ut når det gjelder bruk av logo løsrevet fra bilder av produktene. Dersom merket gjenkjennes av omsetningskretsen når det gjengis med ordinære typer, vil slik logobruk ikke være nødvendig for at formålet bak konsumpsjonsregelen nås.

Det kan imidlertid tenkes varemerker som vanskelig vil bli gjenkjent av publikum dersom varemerket kun gjengis med ordinære typer. Særlig vil dette kunne være tilfellet dersom ordmerket som sådan er utvannet eller degenerert. Som eksempel kan nevnes varemerket Rollerblade for rulleskøyter. Betegnelsen ”rollerblades” blir i dag av mange oppfattet som en generell betegnelse på rulleskøyter utstyrt med en samlet rad av hjul midt under skøyten. Å benytte ordmerket Rollerblade for å angi at det her er snakk om rulleskøyter av varemerket Rollerblade, vil derfor trolig ikke være en hensiktsmessig måte å informere publikum om hvilke varer som tilbys. En gjengivelse av selve logoen vil muligens øke

sjansen for at forbrukerne forstår at det her er snakk om rulleskøyter av varemerket Rollerblade. Når det gjelder slike merker lar det seg derfor hevde at det må foreligge en større risiko for villedning enn det som kreves for merker som gjenkjennes i ordinære typer for at merke innehaveren skal kunne motsette seg bruk av logo.

Et synspunkt er imidlertid at parallellimportøren ved å benytte ordmerket kombinert med bokstavene TM eller ® sender et signal om at det i reklamen refereres til det konkrete varemerket og ikke til den generelle betegnelse for varene. Dersom en slik tilføyelse oppfattes og forstås av publikum, vil bruk av logo ikke kunne sies å være nødvendig for at parallellforhandleren gis anledning til å markedsføre sine varer på en hensiktsmessig måte. Dersom dette er tilfellet synes det naturlig å anta at risikoen for villedning som kreves ikke må være større enn for øvrige merker for at varemerke innehavers interesser skal kunne slå gjennom.

For det tilfellet at parallellforhandleren har anvendt merke innehavers logo på en måte som isolert sett skaper en risiko for villedning, kan det reises spørsmål ved om han likevel kan anvende logoen dersom han samtidig gjør forbrukerne oppmerksom på at han ikke tilhører varemerke innehaverens autoriserte forhandlernet, eller at det på annen måte består en forretningsmessig forbindelse mellom ham og varemerke innehaveren.

I den såkalte Arsenal-saken⁹⁹ konkluderte EF-domstolen med at en selger av uautoriserte supporterartikler ikke fjerner risikoen for at publikum kunne komme til å tro at varene var originale ved å henge opp et skilt som opplyste om at varene var uoriginale ved utsalgsstedet. Det kunne ikke utelukkes ”at nogle forbrugere - især hvis varene tilbydes dem, efter at de er blevet solgt af Reed og er fjernet fra den bod, hvor skiltet fandtes – fortolker tegnet således, at det angiver Arsenal FC som den virksomhed, varene stammer fra”, jf. premiss 58.

⁹⁹ Jf. sak C-206/01(Arsenal) .

Faktum i Arsenal-saken skiller seg imidlertid fra den situasjon som her behandles. Parallellimporterte varer stammer opprinnelig fra innehaveren av det påfestede merket, og kan lovlig omsettes. Dette innebærer at det kun er den eventuelle villedning som oppstår som følge av måten parallellforhandleren reklamerer på som er relevant. Vurderingen beror således kun på hvordan forbrukerne oppfatter den aktuelle reklamen.

På denne bakgrunn synes det naturlig å legge til grunn at parallellforhandleren som regel vil gå klar av anførselen om villedning med hensyn til kommersiell forbindelse, dersom han i sin reklame informerer om at det ikke består en forretningsmessig forbindelse mellom ham og varemerkeinhaveren. Forutsetningen for dette er imidlertid at opplysningen er plassert og formulert på en tydelig måte.

Når det gjelder bruk av varemerket i domenenavn følger det av norsk rettspraksis at det ikke er tilstrekkelig at det opplyses inne på nettsiden om at parallellforhandleren er uautorisert forhandler.¹⁰⁰ I dom av Nordhordland herredsrett 20. august 2001 ble det uttalt at når varemerket først var anvendt i domenenavnet ville det at parallellforhandleren ”så å si ved ”disken”, gjør kunden oppmerksom på at de ikke er en offisiell forhandler,[...] i liten grad [være] egnet til å få kunder, som ellers ikke ville ha handlet med forhandlere av denne karakter, til å omgjøre sin beslutninger.”

Argumentet kan videreføres til situasjoner der parallellforhandleren anvender logo på skilt o.l. utenfor sin butikk. I slike tilfeller er det ikke tilstrekkelig at kundene opplyses om at parallellforhandleren ikke er autorisert forhandler når de kommer inn i butikken.

Når det gjelder bruk av logo i annonser, kan man tenke seg at opplysninger skrevet med svært liten skrift eller plassert nederst i hjørnet vil kunne være vanskelig å oppfatte. Dersom slike opplysninger ikke oppfattes av publikum, vil de heller ikke være egnet til å

¹⁰⁰ Jf. bl.a. Rt. 2004 side 1474 og Oslo byretts dom av 11. desember 2001.

forhindre den villedning med hensyn til de kommersielle forhold bruk av logoen antas å skape.

Det kan tenkes en rekke ulike måter å signaliserer manglende kommersielt felleskap på. Vurderingen av når en slik opplysning kan sies å være tilstrekkelig tydelig, må bero på hvordan den oppfattes av den aktuelle omsetningskrets. Muligens har det i forhandlerleddet dannet seg en etablert praksis for at begrepet ”partivare” betyr at varene er parallellimporterte. Man kan likevel stille spørsmålstegn ved om en slik opplysning er egnet til å informere alminnelige forbrukere om manglende kommersielt felleskap mellom forhandleren og varemerkeinnhaveren. Man kan tenke seg at forbrukere flest forstår begrepet ”partivare” som en opplysning om at det kun finnes et begrenset antall produkter til salg, og således som en oppfordring om å skynde seg å kjøpe varen. Dersom dette er tilfellet vil opplysningen ikke være egnet til å signalisere manglende kommersielt fellesskap.

Det må betraktes som usikkert om forbrukere flest har kunnskap om hva som ligger i begrepet ”parallellimport”, og således også om en slik angivelse er egnet til å fjerne risikoen for at publikum kommer i den tro at det foreligger en kommersiell forbindelse mellom forhandler og merkeinnhaver.

En opplysning om at parallellimportøren ikke er autorisert forhandler må trolig sies å signalisere på en tilstrekkelig tydelig måte at det ikke er noen forbindelse mellom forhandleren og innehaveren av varemerket. Det kan imidlertid tenkes at en slik opplysning vil få kundene til å tro at det er tale om ulovlig forhandling, og at parallellforhandleren av denne grunn ikke er tjent med å innta en slik opplysning i sin reklame.¹⁰¹

6.4.4 Hvorvidt varemerkeinnhaveren kan motsette seg at parallellimportøren snylter på varemerkets goodwill, også der det ikke gis et uriktig inntrykk av kommersiell forbindelse,

Formatert: Punktmerking og nummerering

¹⁰¹ Jf. forslag til avgjørelse av generaladvokat Jacobs i sak C-337/95, premiss 47 (Dior).

må anses som usikkert. Parallellimport vil alltid medføre en viss grad av free-riding. For at det skal kunne sies å foreligge "berettiget grunn" må snyltingen derfor overgå det som er en naturlig følge av selve ordningen med parallellimport. Man kan imidlertid tenke seg at parallellimportøren eksponerer varemerkeinnhaverens logo i langt større grad enn det som er nødvendig for å markedsføre de varer han omsetter, fordi han ønsker å knytte varemerkets image til virksomheten sin som sådan. Som eksempel kan man tenke seg at det festes flere skilt hvor logoen er avbildet utenfor butikken, men at det samtidig opplyses på en synlig og utvetydig måte at parallellimportøren ikke er autorisert forhandler. Det faktum at varemerkeinnhaveren ofte har nedlagt store verdier i utvikling og innarbeidelse av varemerket, taler for at han bør kunne motsette seg slik snylting dersom det er klart at parallellforhandleren anvender merket utover det som er nødvendig for å markedsføre varene.

7 Oppsummering

De nærmere grenser for hvordan parallellforhandlere kan anvende varemerkeinnhavers logo når de markedsfører sine produkter, må etter dagens rettstilstand fortsatt sies å være noe usikre. I sitt forsøk på å klargjøre meningsinnholdet i varemerkedirektivets artikkel 7 nr 2, herunder begrepet ”berettiget grunn”, oppstiller EF-domstolen nye rettslige standarder. Disse rettslige standardene gir igjen grunnlag for tolkningstvil.

Av EF-domstolens praksis følger det at vurderingen av kriteriet ”berettiget grunn” beror på en avveining mellom kryssende interesser. I vurderingen synes hensynet til parallellimporten å være tillagt stor vekt. Parallellforhandleren har imidlertid en forpliktelse til å handle lojalt i forhold til varemerkeinnhaverens interesser.

I rettspraksis har det vært trukket frem ulike typer skade på varemerkeinnhavers interesser som vil kunne kvalifisere til ”berettiget grunn” etter direktivets artikkel 7 nr. 2.

Typetilfellene utgjør trolig ikke en utømmende liste over når varemerkeinnhaver kan motsette seg varemerkebruk i parallellforhandlerens reklame. Det kan ikke utelukkes at EF-domstolen i fremtiden vil komme til at også andre omstendigheter vil kunne medføre at vilkåret ”berettiget grunn” er oppfylt.

For det første vil merkeinnhaver kunne motsette seg at parallellforhandleren anvender varemerket i sin reklame på en måte som er egnet til å skade merkets omdømme. Dersom parallellforhandleren reklamerer på en måte som er vanlig i hans bransje, vil imidlertid skaden på omdømme måtte betraktes som alvorlig for at merkeinnhaver skal kunne motsette seg varemerkebruken.

Varemerke innehaveren vil også trolig kunne motsette seg at parallellforhandleren anvender varemerket på en måte som er egnet til å skade varemerkets særpreg.

Videre vil varemerke innehaver kunne motsette seg at parallellforhandleren reklamerer på måter som gir publikum et inntrykk av at han har en forretningsmessig tilknytning til merke innehaveren. Slik bruk innebærer en utilbørlig utnyttelse av varemerkets renommé. Det er naturlig å anta at bruk av merket på en måte som medfører slik villedning, kun er et eksempel på når parallellforhandleren utnytter varemerkets renommé på en utilbørlig måte. Det kan således ikke utelukkes at merke innehavere med begrunnelse i at bruken innebærer en utilbørlig snylting på merkets renommé, vil kunne motsette seg parallellforhandlerens merkebruk, selv når slik villedningsrisiko ikke foreligger.

Formatert: Punktmerking og nummerering

7.8 Kilder

7.18.1 Litteratur

Arnesen, Finn: *Introduksjon til Rettskildelæren i EF*. 3. utgave. Oslo, 1995

Assev, Margrethe: *Såpeopraen*. I: A-magasinet Nr. 41 12. oktober 2007 side 38

Dale, Johan T: *Innføring i markedsrett*. Oslo, 1983

EØS-rett. Frederik Sejersted ... [et al.]. 2. utgave. Oslo, 2004

Koktvedgaard, Mogens: *Lærebog i Immaterialret*. 7. utg. København, 2005

Kur, Anette: *Advertising for Parallell Imports in the EEA*. I: Festskrift til Gunnar Karnell, Stockholm 1999 side 379

Lidgard, Hans Henrik: *Parallellhandel – Konsumpsjon av immaterialrett i Europa och USA*. Stockholm, 2002

Morcom, Christopher: *Exhaustion Of Trade Mark Rights In The European Union*. I: Festskrift til Ulf Bernitz, Nordisk Immateriellt Rättsskydd side 85

Rognstad, Ole-Andreas: *Om forholdet mellom parallellimport og nasjonale regler om markedsføring*. I: Tidskrift for Forretningsjus. Hefte 4, 2000, side 405

Rognstad, Ole-Andreas: *Spredning av verkseksemplar*. Oslo, 1999

Rognstad, Ole-Andreas: *EØS-konsumpsjon av immaterialrettigheter: skrankene for EF- og EØS-rettslig regulering av nasjonal lovgivning*. I: Festskrift til Birger Stuevold Lassen på 70-års dagen 19. august 1997, side 845

Rognstad, Ole Andreas: *Parallellimport. Tendenser og perspektiver i lys av den EF-rettslige innflytelse på norsk rett*. I: Det 34:e nordiska juristmötet Stockholm den 21-23 augusti 1996

Schovsbo, Jens: *Markedsføring af parallelimporterede mærkevarer – en kommentar i anledning af EF-domstolens afgjørelse af Dior-sagen*. I: Ugeskrift for Retsvæsen 1998 B side 16

Stuevold Lassen, Birger og Are Stenvik: *Oversikt over norsk varemerkerett*. 2.utg - revidert versjon. Oslo, 2003

Zakharov, Katya Assaf: *The Scope of Trademark Images – Including Comments on a Recent Decision of the Israeli Supreme Court*. I: IIC Vol. 36 7/2005, side 787

7.28.2 Rettspraksis

7.2.18.2.1 Norske avgjørelser

Rt. 2006 side 1473 (Livbøye)

Rt. 2004 side 904 (Paranova)

Rt. 2004 side 1474 (volvoimport.no)

Rt. 2002 side 391 (GOD MORGON)

Rt. 2000 side 1811 (Finnanger)

Rt. 1997 side 1954

Dom fra Oslo byrett av 11. desember 2001 (carlsberg.no og tuborg.no)

Dom fra Nord-Hordaland herredsrett av 20. august 2001 (playstation.no)

Dom fra Oslo byrett av 14. mai 1999 (Smart Club)

Dom fra Oslo byrett av 19. januar 1987 (POCO LOCO). Inntatt i NIR 1989 side 377

Dom fra Oslo byrett av 25. oktober 1984 (Levi's). Inntatt i NIR 1987 side 38

Formatert: Punktmerking og
numerering

7.2.28.2.2 Nordiske avgjørelser

NJA 1998 side 543 (Volvo-Service). Inntatt i NIR 1998 side 756

NJA 1988 side 543 (Levi's Strauss). Inntatt i NIR 1989 side 233

NJA 1967 side 458 (Polycolor)

Sø- og Handelsrettens dom av 3. april 2007 (DIESEL)

Sø- og Handelsrettens dom av 18. august 2000 (Rolex). Inntatt i UfR 2000 side 2300

Helsingfors hövratts dom av 10. februar 1993. Inntatt i NIR 1993 side 438

Helsingfors hövratts dom av 25. november 1992. Inntatt i NIR 1993 side 436

7.2.38.2.3 Avgjørelser avsagt av EF-domstolen

Sak C-17/06 Céline SARL mot Céline SA. Sml. 2007 side 00000

Sak C-48/05 Adam Opel AG mot Autec AG. Sml. 2007 side 1-01023

Sak C-348/04 Boehringer Ingelheim KG m.fl. mot Swingward Ltd og Dowelhurst Ltd.
Sml. 2007 side 00000

Sak C-2006/01 Arsenal Football Club plc mot Matthew Reed. Sml. 2002 I-10273

Formatert: Punktmerking og
nummerering

Formatert: Punktmerking og
nummerering

Sak C-143/00 Boehringer Ingelheim KG mot flere. Sml. 2007 side I-00000

Sak C-63/97 Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik. Sml. 1999 side 1-00905

Sak C-337/95 Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV. Sml. 1997 s. 1-06013

Forente saker C-427/93, C429/93 og C-436/93 Bristol-Myers Squibb mot Paranova. Sml. 1996 side 1-03457

Sak C-10/89 CNL-SUCAL SA mot HAG GF AG. Sml. 1990 side I-03711

Sak C-102/77 Hoffmann-La Roche & Co. AG mot Centrafarm Vertriebsgesellschaft Pharmazeutischer Erzeugnisse mbH. Sml. 1978 side 01139

7.2.48.2.4 Uttalelser fra EFTA-domstolen

Sak E-3/02 EFTA-domstolens dom av 8. juli 2003

7.2.58.2.5 Avgjørelser avsagt av Office for Harmonization in the internal market (OHIM)

Decision of the Third Board og Appelal of 25. April 2001 (Hollywood)

Formatert: Punktmerking og nummerering

Formatert: Punktmerking og nummerering

7.38.3 Forslag til avgjørelse fra generaladvokaten

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Jacobs fremsatt 2. april 1998 i sak C-63/97
Bayerische Motorenwerke AG (BMW) og BMW Nederland BV mot Ronald Karel Deenik.
Sml.1999 side 1-00905

Forslag til avgjørelse fra generaladvokat Jacobs fremsatt 29. april 1997 i sak C-337/95
Parfums Christian Dior SA og Parfums Christian Dior BV mot Evora BV. Sml. 1997 s. 1-
06013

7.48.4 Forarbeider

NUT 1958:1 Innstilling til lov om varemerker (Varemerkeutredning I)

NOU 2001:8 Lov om varekjennetegn med motiver fra Varemerkeutredningen II

Ot.prp. nr. 72 (1991-1992), Lovvalg i forsikring, lov om gjennomføring i norsk rett av
EØS-avtalens vedlegg V punkt 2 om fri bevegelse for arbeidstakere m.v. innenfor EØS
og lov om endringer i enkelte lover som følge av EØS avtalen

8.5 Elektroniske kilder

Bokmålsordboka og Nynorskordboka (23. januar 2006), [sitert 15. oktober 2007]

Tilgang: <http://www.dokpro.uio.no/ordboksoek.html>

Formatert: Punktmerking og
nummerering

Formatert: Punktmerking og
nummerering

